



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Facoltà di Giurisprudenza

Matteo Ferrari

LA DIMENSIONE PROPRIETARIA  
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE.  
UNO STUDIO DI DIRITTO COMPARATO

2015





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO  

---

Facoltà di Giurisprudenza

**COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

3

2015

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* esterno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

## PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 2015  
by Università degli Studi di Trento  
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-8443-600-9  
ISSN 2421-7093

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Il presente volume, frutto di una ricerca finanziata nell'ambito del 7<sup>a</sup> Programma Quadro della Commissione Europea - ProGI - A Comparative Analysis of the Protection of Geographical Indications for Food-stuff" - Grant Agreement n. 272852 - Call: FP7-PEOPLE-2010-IOF, è pubblicato anche in versione cartacea per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli, con ISBN 978-88-6342-738-7.

*Marzo 2015*

Matteo Ferrari

LA DIMENSIONE PROPRIETARIA  
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE.  
UNO STUDIO DI DIRITTO COMPARATO

Università degli Studi di Trento 2015



# INDICE

	Pag.
INTRODUZIONE .....	1
CAPITOLO PRIMO	
LA TUTELA DEL NESSO	
ORIGINE GEOGRAFICA-QUALITÀ	
1. <i>L'incorporazione del nome geografico nel segno</i> .....	14
2. <i>La garanzia del nesso origine-qualità tra pubblico e privato</i> .....	24
3. <i>La confusione terminologica: alcuni chiarimenti</i> .....	29
CAPITOLO SECONDO	
I MODELLI NORDAMERICANO ED EUROPEO	
A CONFRONTO	
1. <i>Il modello canadese</i> .....	41
2. <i>Il modello statunitense</i> .....	52
3. <i>Il modello europeo</i> .....	57
3.1. <i>Le indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari</i> .....	58
3.2. <i>Le indicazioni geografiche per gli altri prodotti</i> .....	78
CAPITOLO TERZO	
IL CASO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI	
1. <i>L'esperienza canadese</i> .....	100
2. <i>Il modello statunitense</i> .....	108
3. <i>L'esperienza europea</i> .....	118

## CAPITOLO QUARTO

### LA DIMENSIONE PROPRIETARIA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

<i>1. Rilievi comparatistici introduttivi .....</i>	121
<i>2. Paradigmi proprietari a tutela delle indicazioni geografiche.....</i>	129
<i>2.1. Le indicazioni geografiche nel contesto dei rapporti tra proprietà e proprietà intellettuale: i termini generali di una relazione problematica .....</i>	129
<i>2.2. Modelli proprietari a caratterizzazione privatistica e pubblicistica .....</i>	136
<i>2.3. Elementi comuni nella matrice proprietaria delle indicazioni geografiche .....</i>	148
<i>2.3.1. La dimensione inclusiva.....</i>	148
<i>2.3.2. L'oggetto delle indicazioni geografiche .....</i>	154
<i>3. La gestione delle indicazioni geografiche .....</i>	162
<i>4. Le ricadute operazionali: due esempi.....</i>	173
<i>5. La proprietà obbliga!.....</i>	181
 CONCLUSIONI .....	187
 BIBLIOGRAFIA .....	193



## INTRODUZIONE

Indagare il nesso tra la qualità e l'origine geografica di un prodotto significa, tra le altre cose, esplorare come tale nesso possa essere tutelato e promosso nell'ambito di un libero mercato, in una dimensione necessariamente transnazionale e globale. Questa considerazione, apparentemente banale, racchiude in sé una miriade di questioni di dettaglio e, prima ancora, di opzioni teorico-sistematiche che rendono il tema dell'indagine particolarmente complesso, ma anche fecondo e aperto a riflessioni che trascendono l'immediato campo dell'indagine settoriale.

La proprietà intellettuale rappresenta la cornice, concettuale e operativa, che la pressoché totalità degli ordinamenti ha individuato per tutelare il nesso qualità-origine<sup>1</sup>, in particolar modo ricorrendo alla categoria dei segni distintivi quali mezzi privilegiati di difesa delle produzioni locali di qualità. È così emersa una categoria, quella che qui, genericamente e in prima approssimazione, viene definita delle *indicazioni geografiche*, che ha ricevuto crescente attenzione negli ultimi anni<sup>2</sup>. La

---

<sup>1</sup> È quasi banale notare come, mentre nel nostro ordinamento sia a lungo prevalso il termine *proprietà industriale*, negli ordinamenti di *common law* si preferisca comunemente utilizzare l'espressione *intellectual property*. Nel testo si è preferito utilizzare l'espressione proprietà intellettuale sia per rendere conto dell'evoluzione linguistica che sembra riguardare una parte significativa della dottrina industrialistica italiana, sia per assicurare un minimo grado di omogeneità lessicale tra ordinamenti di *civil law* e ordinamenti di *common law*: considerazione, quest'ultima, non marginale in uno studio di diritto comparato. Per ulteriori approfondimenti sulle diverse formulazioni linguistiche utilizzabili si rinvia a P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, 7 ss.

<sup>2</sup> Recentemente numerosi autori si sono dedicati allo studio delle indicazioni geografiche. Limitandoci ai lavori monografici più freschi, in ambito italiano cfr.: A. BORRONI, *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012. Per quanto riguarda la dottrina straniera: D. GANGJEE, *Relocating the law of geographical indications*, Cambridge, 2012; C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2010; M. ECHOLS, *Geographical indications for food products: International legal and regulatory perspectives*, Alphen, 2008; S. VITALI, *La*

scelta di ricorrere alla proprietà intellettuale ha posto in esponente la dimensione immateriale del tema, relegando spesso in secondo piano la sua corporeità e fisicità, ovvero gli aspetti legati alla sua *territorialità*. L'osservazione sarà sviluppata più compiutamente nel prosieguo, ma va fin d'ora sottolineata perché verosimilmente all'origine di alcune delle difficoltà di inquadramento sistematico della materia.

Nonostante l'apparente linearità della scelta di utilizzare i segni distintivi quale punto di riferimento privilegiato, gli ordinamenti giuridici hanno predisposto strumenti diversi tramite cui offrire protezione a prodotti che incorporino, o rimandino a, particolari qualità connesse al loro luogo di origine. Tali strumenti variano non solo nelle regole di dettaglio che ne scandiscono nascita, circolazione e tutela, quanto, ancora più radicalmente, nell'assetto proprietario che ne sta alla base. Accanto a modelli di chiara derivazione privatistica, che si muovono in un orizzonte caratterizzato, almeno apparentemente, dal paradigma dell'esclusione, ve ne sono altri contaminati in misura significativa da elementi pubblicistici, con riferimento ai quali la logica proprietaria sembra discostarsi in modo marcato dal tradizionale paradigma esclusivo. A ben vedere, gli stessi modelli di derivazione privatistica cui ci si riferisce contengono, a loro volta, importanti differenze rispetto all'approccio proprietario tradizionale proprio dei segni distintivi classici, quali in particolare i marchi individuali.

L'eterogeneità che contraddistingue i mezzi apprestati a tutela delle indicazioni geografiche trova significativo riscontro nel raffronto tra le soluzioni individuate nei sistemi di area nordamericana (Stati Uniti e Canada), ove prevale un modello esclusivo di tipo privatistico, e quelle implementate a livello europeo continentale, ove invece a primeggiare è un modello innervato da elementi pubblicistici. In ragione di ciò si è scelto di concentrare l'analisi su questi due quadranti geografici, per meglio evidenziare la ricchezza e la complessità degli strumenti posti a presidio del nesso qualità-origine.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a indagare la dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. L'oggetto dello studio è du-

---

*protection internationale des indications géographiques. Histoire d'un compromis difficile*, Baden-Baden, 2007; B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, London, 2004.

plice: sotto il profilo teorico-sistematico, occorre chiedersi quale tipo di proprietà caratterizza le indicazioni geografiche e in che senso, eventualmente, si può parlare di proprietà con riferimento a questo strumento giuridico; sotto il profilo operativo, conviene indagare quali siano le ricadute pratiche che la dimensione proprietaria associata alle indicazioni geografiche comporta, in particolare interrogandosi sul ruolo che i gruppi di produttori possono svolgere nel gestire e difendere tali segni.

I due profili sono chiaramente interrelati. Interrogarsi sulla dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche non offre solo l'opportunità di svolgere un esercizio intellettuale volto a saggiare la tenuta dei concetti che caratterizzano la proprietà con riferimento al particolare tema indagato, ma permette di enucleare una ricostruzione teorica che possa offrire una base di partenza salda, in termini sistematici, per risolvere alcune questioni pratiche di grande rilevanza che le indicazioni geografiche prospettano nella prassi. In altri termini, solo un'indagine volta a delineare in modo compiuto la questione proprietaria che si cela dietro le indicazioni geografiche può ambire a costituire un punto di riferimento sicuro, capace di orientare l'interprete sia nello scegliere lo strumento più adatto a tutelare il nesso origine-qualità sui mercati agro-alimentari, sia nel risolvere aspetti legati tanto alla gestione, quanto alla tutela del segno.

Per imprimere concretezza a un ragionamento che altrimenti potrebbe apparire troppo astratto, alcuni degli interrogativi ai quali lo studio mira a dare risposta hanno questi punti di domanda: può un gruppo di produttori stipulare un contratto di *merchandising* tramite cui concedere l'uso del nome geografico tutelato tramite l'indicazione geografica per prodotti non affini? Può un'indicazione geografica essere svilita (realizzando quel fenomeno che gli ordinamenti di *common law* conoscono sotto il nome di *dilution*)? Può un gruppo di produttori chiedere il risarcimento del danno a fronte di una contraffazione dell'indicazione geografica?

Le risposte a domande di questo genere non possono essere basate solo sull'analisi del diritto positivo, ma devono inserirsi in una riflessione più ampia, di natura teorico-sistematica, che identifichi la natura giuridica delle indicazioni geografiche e, su questa base, dia un solido

fondamento a poteri, facoltà e doveri propri dei soggetti che gestiscono, o quantomeno utilizzano, l'indicazione geografica.

Nel discorrere di poteri, facoltà, doveri connessi all'utilizzo e protezione di risorse immateriali ricondotte nell'alveo della proprietà intellettuale, non si può non rilevare come il fulcro dell'indagine debba essere lo statuto proprietario (o meglio, come si chiarirà nel prosieguo, gli statuti proprietari) alla base di tali segni; statuto proprietario che altro non serve se non proprio a delimitare il perimetro di quei poteri, facoltà, doveri cui ci si riferisce.

Chiarito l'oggetto dello studio, qualche parola deve essere spesa con riferimento al metodo dell'indagine. Tre sono le indicazioni metodologiche che si seguiranno.

In primo luogo, la distinzione, proposta da Antonio Gambaro con specifico riferimento all'analisi della proprietà dei beni immateriali, tra scelta di *policy* e momento epistemologico<sup>3</sup>. Con il primo termine si allude agli scopi politici e sociali che s'intendono perseguire tramite l'istituto proprietario; con il secondo, agli strumenti giuridici tramite i quali realizzare gli scopi politici e sociali prefissati, ossia "l'assortimento di poteri, facoltà e immunità che va ripartito tra i soggetti"<sup>4</sup>. Applicare questo metodo alla nostra indagine ha reso necessario rispondere a due interrogativi: quali sono gli scopi politici e sociali che caratterizzano le indicazioni geografiche? Quali sono gli strumenti giuridici attraverso cui perseguire gli scopi delineati nelle scelte di *policy*, considerata anche la natura assai peculiare del bene che soggiace alla disciplina delle indicazioni geografiche?

La seconda indicazione coincide con l'utilizzo del metodo comparatistico. La comparazione è qui intesa quale veicolo per esplorare la dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche, attraverso l'analisi della pluralità di scopi, politici e sociali, e di strumenti giuridici che caratterizzano questi segni. Ciò con un duplice obiettivo. Da un lato, individuare i modelli di protezione delle indicazioni geografiche esistenti in

---

<sup>3</sup> A. GAMBARO, *I beni immateriali nelle riflessioni della Commissione Rodotà*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I Beni Pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile - Roma 22 aprile 2008*, Roma, 2010, 65, 67-68.

<sup>4</sup> GAMBARO, *op. cit.*, 68.

altri ordinamenti, al fine di agevolare un dialogo tra aree, geografiche e giuridiche, con tradizioni, interessi e istituti diversi. Dall'altro lato, raffrontare il modello municipale di protezione delle indicazioni geografiche con le soluzioni adottate in altre esperienze, per meglio comprendere peculiarità, punti di forza e debolezze del sistema che l'Unione europea, e nel suo seno l'Italia, hanno scelto di implementare.

Si tratta di obiettivi riconducibili a quella che può considerarsi una visione 'classica' della comparazione giuridica: come precisa Rodolfo Sacco, peraltro ricordando altri autorevoli Autori che hanno sposato questa visione, "in definitiva, la migliore conoscenza dei modelli deve essere considerata come lo scopo essenziale e primario della comparazione intesa come scienza"<sup>5</sup>. Migliore conoscenza da intendersi non solo con riferimento a modelli altri, esterni, per così dire, a quello cui si appartiene, ma allo stesso modello di appartenenza. La comparazione, in altri termini, quale esercizio di riflessione critica, che permette (anche) di individuare caratteri nascosti, incongruenze, opzioni di politica del diritto caratterizzanti le scelte seguite in uno specifico ordinamento.

Muovendo dalla visione della comparazione quale scienza tesa a migliorare la conoscenza dei modelli giuridici all'individuazione più specifica del metodo attraverso cui giungere a tale conoscenza, due sono gli strumenti metodologici precipui di cui si farà tesoro. In primo luogo, un approccio funzionalista, volto a utilizzare quale punto di riferimento per il raffronto tra istituti e norme appartenenti ad esperienze diverse le funzioni che quei medesimi istituti e norme sono tesi a realizzare<sup>6</sup>. A prescindere, quindi, dal loro *nomen juris* o inquadramento sistematico, l'attenzione sarà volta a individuare quali meccanismi giu-

---

<sup>5</sup> R. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992, 13.

<sup>6</sup> L'approccio funzionalista rappresenta il canone di analisi più diffuso, e risalente, nel diritto comparato. Si veda ad esempio K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, *Introduzione al diritto comparato. Volume I: Principi fondamentali*, Milano, 1998, 37, per i quali "[i]l principio metodologico basilare di tutto il diritto comparato, dal quale derivano tutti gli altri principi metodologici – scelta dei diritti con i quali effettuare una comparazione, vastità della ricerca, creazione del sistema –, è quello della *funzionalità*. [...] Tale impostazione si basa soprattutto su di una esperienza basilare per ogni comparatista e cioè che ogni società affida al proprio diritto la soluzione di problemi analoghi, ma che i diversi sistemi giuridici risolvono in modo differente, anche se, a volte, i risultati sono gli stessi" [enfasi presente nel testo].

ridici siano impiegati per risolvere un certo problema: il problema è il primo tassello da cui muove l'analisi<sup>7</sup>. Non si può, per altro verso, trascurare il fatto che l'applicazione di un approccio strettamente funzionalistico omette di prendere in considerazione il problema rappresentato dall'influenza che il contesto socio-economico e culturale ha sugli stessi meccanismi giuridici implementati per risolvere un problema<sup>8</sup>; nonché che la stessa individuazione e formulazione del problema risente del contesto giuridico e socio-culturale nel quale si opera. Il metodo impiegato in questo studio è quindi rappresentato da un funzionalismo temperato, che sia cioè in grado di prendere in considerazione anche il contesto nel quale le regole giuridiche operano e, come si dirà meglio tra poco, del sistema nel quale esse sono inserite.

Il secondo strumento metodologico consiste nell'analisi dei tre principali formanti presenti in un ordinamento: il riferimento, scontato, è ai formanti legislativo, giurisprudenziale e dottrinale<sup>9</sup>. Lo studio verrà condotto facendo dialogare le voci di queste tre (macro)componenti, le quali concorrono, dialogicamente, a delineare il quadro della *law in action* nell'ambito di ricerca che ci riguarda. Un'analisi condotta per

---

<sup>7</sup> R. MICHAELS, *The functional method of comparative law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford handbook of comparative law*, Oxford, 2006, 339; M. GRAZIADEI, *The functionalist heritage*, in P. LEGRAND, R. MUNDEY (eds.), *Comparative legal studies: traditions and transitions*, Cambridge, 2003, 100; D. GERBER, *Sculpting the agenda of comparative law: Ernst Rabel and the façade of language*, in A. RILES (ed.), *Rethinking the masters of comparative law*, Oxford, 2001, 190, 200.

<sup>8</sup> In termini chiari circa l'insufficienza del metodo funzionalistico con riferimento all'analisi del contesto P. LEGRAND, *Paradoxically, Derrida: for a comparative legal studies*, in 27 *Cardozo Law Review* 631 (2005). Recentemente non sono mancati contributi che hanno cercato di sottolineare l'importanza dello studio del contesto socio-culturale in cui le norme operano: R. CATERINA (a cura di), *I fondamenti cognitivi del diritto*, Milano, 2008, 218-219; W. TWINING, *Social science and diffusion of law*, in 32 *Journal of Law and Society* 203 (2005); J. WHITMAN, *The two Western cultures of privacy: dignity versus liberty*, in 113 *Yale Law Journal* 1151 (2004); D. NELKEN, J. FEEST (eds.), *Adapting legal cultures*, Oxford, 2001; V. CURRAN, *Cultural immersion, difference and categories in U.S. comparative law*, in 46 *American Journal of Comparative Law* 43 (1998). Sia consentito rinviare anche a M. FERRARI, *Risk perception, culture and legal change. A comparative study on food safety in the wake of the mad cow crisis*, Farnham, 2009, 42 ss.

<sup>9</sup> SACCO, *op. cit.*, 43 ss.

formanti (o, *rectius*, prestando attenzione ai formanti) consente di destrutturare l'apparente unitarietà del discorso giuridico e di porre in esponente similitudini e differenze non solo tra ordinamenti diversi, ma anche all'interno del medesimo ordinamento<sup>10</sup>. Ancora una volta, quindi, uno strumento metodologico teso a facilitare una migliore conoscenza, in chiave critica, del modello di appartenenza<sup>11</sup>, così come di modelli giuridici che sembrano competere col proprio.

A fare da sfondo alle indicazioni metodologiche appena esposte è un percorso di indagine che fonde metodo tipologico e pensiero sistematico. Con il primo s'intende un procedimento euristico per trovare soluzione a questioni pratiche, ragionando per problemi<sup>12</sup>; i risultati raggiunti devono essere poi verificati tramite il pensiero sistematico<sup>13</sup>. Il

---

<sup>10</sup> SACCO, *op. cit.*, 44. P.G. MONATERI, *Methods in comparative law: an intellectual overview*, in ID. (ed.), *Methods of comparative law*, Cheltenham, 2012, 7, 8, pone opportunamente in rilievo come, nell'applicare la teoria dei formanti, "the concepts of 'difference' and 'similarity' between two legal cultures are peculiarly shaped by the legal elites and their styles in discursive practice" [enfasi presente nel testo].

<sup>11</sup> MONATERI, *op. cit.*, 23: "the theory [of formants] implies that it is always necessary to *deconstruct* the law to reach its working level, beyond the peculiar legal discourse of one tradition. [...] From this standpoint the theory of formants is a *global internal critique* of the legal discourse" [enfasi presente nel testo].

<sup>12</sup> L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 2005, 11, in particolare 33 ss. Recentemente G. PASCUZZI, *La creatività del giurista*, Bologna, 2013, 57 ss. ha rimarcato la centralità del problema all'interno del ragionamento giuridico, indicando come questo rappresenti una delle forze propulsive del mutamento giuridico: "Il giurista è chiamato per definizione a risolvere problemi. Questo avviene perché la società guarda al diritto come ad uno strumento utile a dare risposta alle esigenze che dalla stessa provengono" (13).

<sup>13</sup> MENGONI, *op. cit.*, 45 ss., il quale tuttavia avverte che la dogmatica giuridica non può svolgere un ruolo servente rispetto ai risultati del metodo di indagine topico. In particolare, per l'Autore (47-48): "[...] la struttura totale della giurisprudenza non può essere determinata solamente dal problema. Attribuire il primato al problema significa negare il primato del vincolo dell'interprete alla legge, la quale allora non avrebbe se non il valore di un *topos* tra gli altri, di un punto di vista meritevole della massima considerazione, ma pur sempre superabile quando il confronto con altri punti di vista persuadesse che esso non è il più congruo ad una soluzione soddisfacente. [...] Se è vero che la legge non può essere rettammente interpretata se non muovendo dal problema per il quale in essa si cerca la risposta, è vero reciprocamente che il problema non può essere rettammente risolto se non con riferimento al testo e nei limiti del senso del testo" (no-

metodo topico è perfettamente coerente con l'approccio funzionalista prima evocato, ponendo al centro della riflessione il problema; la riflessione sistematica tempera ulteriormente il funzionalismo, valutando se la soluzione offerta al problema sia consona rispetto al sistema nel quale si inserisce.

Il lavoro si articola in due parti. Nella prima si sviluppa un'indagine comparata della disciplina delle indicazioni geografiche, con particolare riferimento ai modelli europeo continentale e nordamericano. Lo scopo è introdurre il lettore alla pluralità di modelli esistenti a tutela di questo peculiare tipo di segni distintivi, per poi esaminare il materiale raccolto in termini di modelli proprietari. Nella seconda parte l'indagine amplia la sua prospettiva e si orienta verso lo scopo di svelare i diversi paradigmi proprietari che caratterizzano i molteplici strumenti esistenti a presidio delle indicazioni geografiche. Tale riflessione condurrà a una ricostruzione sistematica delle indicazioni geografiche che permetterà di valorizzare le peculiarità della dimensione proprietaria che è propria di questo strumento giuridico, mettendo in luce le convergenze e le divergenze riscontrabili tra i diversi modelli esistenti. Specifica attenzione sarà anche dedicata a esplorare i riflessi operazionali che la ricostruzione sistematica avanzata nel corso dell'indagine potrà implicare, in special modo con riferimento al ruolo che i gruppi di produttori agroalimentari possono avere nella gestione e tutela delle indicazioni geografiche. Seguiranno infine alcune considerazioni conclusive, nelle quali si delinearà il filo comune e il precipitato concettuale ricavabile dalle riflessioni svolte nel corso dello studio.

\*\*\*\*

Il lavoro che si affida al lettore rappresenta l'esito di un percorso di ricerca iniziato nel 2011, grazie al finanziamento concesso dall'Unione europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro. Rivolgo un particolare ringraziamento alla *Faculty of Law* della *McGill University* e alla

---

te a piè di pagina omesse). La riflessione di Mengoni viene ulteriormente sviluppata in *Ancora sul metodo giuridico*, sempre in L. MENGONI, *Diritto e valori*, Bologna, 2005, 79.



Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, i due poli geografici di questo lungo percorso: in particolare, il *Centre for Intellectual Property and Policy* della *McGill University* e il *Lawtech Research Group* dell'Università di Trento mi hanno permesso di operare in un ambiente scientificamente stimolante e umanamente generoso e disteso. Un ringraziamento anche al *Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb* di Monaco, che mi ha offerto la possibilità di avvalermi della sua ricca biblioteca per finalizzare alcune parti della ricerca.

Molte delle riflessioni hanno preso forma grazie al dialogo con studiosi, amici e colleghi. Un ringraziamento speciale e sentito a Ferdinando Albisinni, Roberto Caso, Federica Giovanella, Umberto Izzo, David Lametti, Laurent Manderieux, Pierre-Emmanuel Moyse, Gideon Parchomovsky, Giorgio Resta. Ho inoltre potuto beneficiare dei commenti ricevuti dai partecipanti al 4<sup>th</sup> Annual Workshop of the International Society for the History and Theory of Intellectual Property (London School of Economics, 25-26 giugno 2012) e al 1<sup>st</sup> Private Law Consortium (Tel Aviv, 26-27 giugno 2013). Nonostante i preziosi suggerimenti ricevuti, tutti gli errori rimangono miei.

Dedico questo lavoro a Walter e Federica, che tanto mi hanno insegnato e m'insegnano, prima con i fatti che con le parole.

Trento, 27 febbraio 2015



## CAPITOLO PRIMO

### LA TUTELA DEL NESSO ORIGINE GEOGRAFICA-QUALITÀ

Il punto di partenza da cui si dipana l'intera problematica legata alla tutela delle indicazioni geografiche è rappresentato dall'opportunità di fornire tutela specifica a prodotti che esprimono il legame corrente tra la loro origine geografica e le qualità peculiari che li caratterizzano. In realtà più che sull'*an*, l'attenzione si concentrerà sul *quo modo*: in altri termini, non ci si chiederà se sia giustificato proteggere il nesso origine geografica-qualità, bensì quali siano i meccanismi giuridici tramite cui tale protezione prende corpo. Ciò in ragione di una semplice considerazione, di natura pragmatica. In tutti gli ordinamenti analizzati il problema non è tanto se proteggere il nesso in parola, quanto il come proteggerlo: sotto ogni cielo si dà per scontato che una qualche protezione debba essere fornita.

Questo assunto di partenza, legato ad una osservazione banale del dato normativo presente nei diversi ordinamenti, rischia di obliterare alcune importanti voci discordanti, che invece negano, o quantomeno riconsiderano in termini critici, l'importanza del nesso origine geografica-qualità. Se ne vogliono ricordare in questo contesto due, particolarmente significative perché pongono in evidenza alcune criticità nella tutela delle indicazioni geografiche e, al contempo, rappresentano altrettanti *caveat* a fronte di (facili) banalizzazioni di un discorso imperniato sul binomio origine-qualità.

La prima voce è quella di chi contesta una visione deterministica del territorio, quale elemento statico capace di modellare le qualità presenti in un dato prodotto<sup>1</sup>. Tale visione sarebbe alla base della nozione di indicazione geografica e recherebbe con sé il germe dell'autodistruzione-

---

<sup>1</sup> B. PARRY, *Geographical Indications: Not All 'Champagne and Roses'*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, 361.

ne a fronte di una realtà nella quale i confini geografici sembrano perdere sempre più significato per trasformarsi in un macroterritorio poroso e ‘globalizzato’. Le indicazioni geografiche, con la loro visione superata di un territorio statico, fisso, autentico, fatalmente propizierebbero una moltiplicazione di rivendicazioni proprietarie potenzialmente infinita e in ultima analisi priva di giustificazione, in quanto avente ad oggetto un costruito artificiale e sotto molti profili discutibile quale, appunto, la nozione di territorio<sup>2</sup>. Si tratterebbe, quindi, di uno strumento vetusto, legato a concezioni ormai superate e, come tale, da relegare in una sorta di museo delle antichità giuridiche. A questa prima critica radicale si affianca una seconda che, spostando il discorso su un asse geopolitico, denuncia l’ossessione identitaria che pervade la nostra epoca<sup>3</sup>. Seppur in una riflessione più ampia, non riferita immediatamente alla protezione delle indicazioni geografiche, l’Autore mette in evidenza come l’impiego strumentale della nozione di identità determini uno sterile atteggiamento di chiusura e isolamento<sup>4</sup>. Identità che rappresenta, se vi è bisogno di ricordarlo, un concetto caro a chi invoca una maggiore protezione per i segni qui analizzati.

La seconda voce rileva come i caratteri distintivi dei prodotti recanti una indicazione geografica siano al giorno d’oggi facilmente replicabili artificialmente, per cui, anche se in origine poteva invocarsi una giusti-

---

<sup>2</sup> PARRY, *op. cit.*, 379-380, in sede di conclusioni del suo contributo, nota: “[t]he mechanism of the Geographical Indication could be justified at the time of its introduction by reference to a particular construction of place (fixed, static, unchanging, authentic and the product of particular national or regional environmental conditions) that contemporary geographers now understand to be completely outmoded – particularly in a rapidly globalizing world which serves to make place perhaps more porous than it ever has been before. By continuing to embrace GIs, we are collectively at risk of fragmenting claims of ownership to atomistic levels, creating with it a tendency for what might be termed a kind of ‘acquisitive provincialism’ – the promotion of the idea that community survival will come *not* come through active and open engagement with other communities near and far, but instead through resort to a rather anxious, miserly claiming and vigilant defence of all that might, in some broad conception, be understood as having been produced out of a notionally ‘self-sustaining’ *terroir*” [enfasi presente nel testo].

<sup>3</sup> F. REMOTTI, *L’ossessione identitaria*, Bari, 2010.

<sup>4</sup> REMOTTI, *op. cit.*, XVI e XVIII-XIX.

ficazione fondata su elementi oggettivi univocamente riconducibili ad un preciso territorio, questa giustificazione oggi è revocata in dubbio<sup>5</sup>. Si tratta di una critica radicale alla triangolazione origine-qualità-autenticità: la tecnologia permette di replicare le caratteristiche del *terroir*, non segnalando più, di conseguenza, l'autenticità (geografica) del prodotto<sup>6</sup>. Pur non negandosi in radice l'utilità di un regime minimo di protezione per le indicazioni geografiche, si respinge così in modo netto ogni tentativo di innalzare il livello di tutela al di sopra di una soglia ideale identificata dalla non decettività del segno<sup>7</sup>. Volendo esemplificare, se un produttore nordamericano replica perfettamente le caratteristiche qualitative di un vino europeo e, al contempo, utilizza la denominazione europea per indicare quel vino, aggiungendo però il reale luogo di provenienza (per es.: *Californian Champagne*), non si avrà alcuna condotta illecita, trattandosi di pratica non idonea a trarre in inganno il consumatore.

Queste critiche, seppur meritevoli di considerazione e non sfornite di elementi di fondatezza, non costituiscono un ostacolo insormontabile alla tutela delle indicazioni geografiche. Nel prosieguo della trattazione verificheremo come sia possibile superarle attraverso un'interpretazione delle indicazioni geografiche che, da un lato, le liberi da alcune delle, talvolta banalizzanti, caratterizzazioni che sembrano affliggerle e, dall'altro lato, ponga in esponente alcune loro caratteristiche intrinseche che permettono di riconsiderare le critiche loro mosse.

---

<sup>5</sup> B. BEEBE, *Intellectual Property Law and the Sumptuary Code*, in 123 *Harvard Law Review* 809 (2010), 868 ss.

<sup>6</sup> BEEBE, *op. cit.*, 870: "The problem, however, is that mimetic technology can now persuasively — and legally — simulate the material characteristics of most geographically and historically authentic goods, with the result that these material characteristics no longer reliably signal authenticity. Having lost control over the production of material signals of authenticity, traditional producers have therefore turned to forms of intellectual property, such as geographical indications, to establish legal control over the production of *immaterial* signals of authenticity. Stated more essentially, for all of their talk of *terroir*, traditional producers are engaging in what has become a quintessential post-industrial strategy: they are calling upon intellectual property law to facilitate the production of immaterial scarcities that may perform the social function that material scarcities once performed".

<sup>7</sup> BEEBE, *op. cit.*, 872.

All'interno di un'analisi in cui il punto focale è rappresentato, come sottolineato in apertura, dall'opportunità o meno di tutelare prodotti che esprimono il legame origine-qualità, è possibile individuare tre problemi specifici che necessitano di essere approfonditi. Il primo di essi consiste nella possibilità di incorporare un nome geografico all'interno di un segno distintivo; il secondo nell'individuazione del soggetto, pubblico o privato, che deve farsi carico di garantire l'origine del prodotto e le relative qualità che lo rendono peculiare; il terzo nella confusione terminologica, che a sua volta conduce ad una certa confusione epistemologica, che sembra regnare nel campo delle indicazioni geografiche.

### *1. L'incorporazione del nome geografico nel segno*

Il primo problema specifico riguarda la possibilità di registrare un nome geografico come parte, o finanche come unico elemento, di un segno distintivo. Tale incorporazione creerebbe un diritto di privativa sull'uso del nome geografico che, come è facilmente intuibile, potrebbe a sua volta innescare effetti distorsivi in campo concorrenziale. L'appropriazione del nome geografico da parte di uno o più produttori può, in altri termini, far sì che ad altri produttori concorrenti, operanti nel medesimo territorio, sia preclusa la possibilità di indicare l'origine dei propri beni o servizi<sup>8</sup>. Affiorano qui i termini di una tensione, che si manifesterà ripetutamente nel corso di questo lavoro, che nasce dalla contrapposizione fra l'idea che il nome geografico vada inteso quale *commons* e la considerazione di quanti vedono nel nome geografico un bene appropriabile. Come si vedrà, il modo in cui questa tensione viene

---

<sup>8</sup> Per un'esplicitazione del principio a livello giurisprudenziale si veda Corte di giustizia delle Comunità Europee, 4 maggio 1999 (cause riunite C-108/97 e C-108/97), in *Raccolta*, 1999, I-20810, 2823, punto 26: "Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori, ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi".

ricomposta dipende da due variabili: l'identità del soggetto, individuale o collettivo, pubblico o privato, che chiede la registrazione del nome geografico quale segno distintivo; la tipologia di segno che viene utilizzata.

Prendiamo le mosse dal caso più problematico, quello in cui un singolo soggetto privato chieda la registrazione di un nome geografico quale marchio.

La possibilità di registrare marchi individuali contenenti riferimenti geografici è generalmente vista con sospetto<sup>9</sup>. La legislazione comunitaria europea depone chiaramente in tal senso, escludendo la possibilità di registrare marchi che consistano esclusivamente in indicazioni o segni che servano a indicare la provenienza geografica del prodotto. La Direttiva 95 del 2008 prevede che siano esclusi dalla registrazione o, se già registrati, siano dichiarati nulli “marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare [...] la provenienza geografica [...] del prodotto o servizio”<sup>10</sup>. Una formula non molto diversa è impiegata dal Regolamento 207 del 2009, il quale ribadisce il divieto di registrare marchi di impresa contenenti esclusivamente segni che indichino l'origine geografica<sup>11</sup>: in que-

---

<sup>9</sup> In dottrina, con specifico riferimento ai prodotti agricoli, F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 41, 50 ss.; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321, 349; M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, I, 289; A. GERMANÒ, *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, 207, 241 ss.; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012, 75 ss.

<sup>10</sup> Art. 3.1, lett. c) della Dir. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

<sup>11</sup> Art. 7.1, lett. c) del Reg. (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario. Nella vigenza del Reg. 40 del 1994, abrogato dal regolamento del 2009, il Tribunale di prima istanza ha confermato la decisione dello UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) che aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio in quanto contenente un riferimento geografico: Tribunale di prima istanza-

sto caso la norma non contempla però espressamente la possibilità di dichiarare la nullità del marchio già registrato.

Le disposizioni in parola, nell'utilizzare l'avverbio *esclusivamente*, sembrano consentire la registrazione di nomi geografici quali segni in tutti quei casi essi siano abbinati ad altri segni grafici e non abbiano, quindi, carattere esclusivo. Tuttavia tale notazione deve essere ridimensionata alla luce di una duplice considerazione. Da un lato, la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha interpretato la disposizione in chiave estensiva, precisando che essa "non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di provenienza geografica dei prodotti di cui si tratta"<sup>12</sup>. Dall'altro, la legislazione comunitaria vieta altresì segni o indicazioni che possano trarre in inganno quanto alla reale origine del bene<sup>13</sup>. Si tratta di una norma di apertura, più elastica rispetto a quelle precedentemente ricordate, che consente al giudice di valutare con maggiori margini di discrezionalità l'uso del nome geografico all'interno del segno. È evidente, però, che i due gruppi di norme rispondono a *rationes* parzialmente diverse. Vietare di registrare un segno che consista esclusivamente in un nome geografico ha quale fine prevalente

---

za, 11 maggio 2010 (T-237/08), in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, 5, 685, con commento di M.A. MEDINA GONZÁLEZ.

<sup>12</sup> Corte di giustizia delle Comunità Europee, 4 maggio 1999 (cause riunite C-108/97 e C-108/97), in *Raccolta*, 1999, I-20810, 2826, punto 37. La norma, di cui il giudice *a quo* chiede l'interpretazione alla Corte di giustizia, era l'art. 3.1, lett. c) della Dir. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, norma che ricalca in modo pressoché identico l'attuale art. 3.1, lett. c) della Dir. 2008/95/CE. Il caso riguardava marchi e altre indicazioni riportanti il toponimo *Chiemsee*, con cui venivano commercializzati capi di abbigliamento sportivo nell'area del lago bavarese di Chiemsee per l'appunto. I giudici ritengono che un nome geografico non possa essere registrato come marchio non solo quando entra effettivamente in conflitto con altre indicazioni che riportano o si riferiscono a quel nome geografico, ma anche quando ciò, pur non essendo ancora avvenuto nella realtà, possa tuttavia accadere in futuro.

<sup>13</sup> Art. 3.1, lett. g) della Dir. 2008/95; art. 7.1, lett. g) del Reg. 207/2009; art. 14, co. 1, lett. b) del d.lgs. 30/2005.



quello di evitare l'appropriazione privata di un *commons* e, quindi, di tutelare in primo luogo gli imprenditori; impedire l'inserimento di riferimenti geografici decettivi ha invece quale scopo principale la tutela dei consumatori e, solo in via sussidiaria, degli altri imprenditori suscettibili di essere danneggiati da un 'accaparramento' di clientela condotto con mezzi sleali, cioè facendo leva sulla provenienza geografica del prodotto.

Parimenti, la legislazione municipale, nel c.d. Codice della proprietà industriale, vieta di registrare marchi individuali che siano costituiti da indicazioni circa la provenienza geografica del prodotto o servizio<sup>14</sup>. L'articolo 14, co. 1, lett. b) del Codice ribadisce il divieto di utilizzare segni decettivi circa l'origine geografica di prodotti e servizi. I giudici italiani non hanno mancato di applicare le norme in parola, dichiarando ad esempio la nullità del marchio "Fratelli Carli – Produttori olio di oliva – Imperia, Oneglia", ritenuto ingannevole quanto alla reale origine geografica del prodotto<sup>15</sup>; affermando la contrarietà del marchio "Le terre di Federico" alla disposizione che vieta di registrare marchi geografici individuali, in quanto segno evocativo di un preciso territorio pugliese<sup>16</sup>; stabilendo che il divieto in parola si applichi anche quando il

---

<sup>14</sup> Art. 13, co. 1, lett. b), d.lgs. 30 del 10 febbraio 2005, Codice della proprietà industriale.

<sup>15</sup> Tribunale Torino 26 novembre 2004, in *Giurisprudenza commerciale*, 2007, II, 490, con commento di A. SARACENO.

<sup>16</sup> Tribunale Bari 18 maggio 2006, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2007, 759, con commento di G. DI SALVATORE. Il caso era originato da una domanda cautelare inibitoria, finalizzata a bloccare l'attività di commercializzazione, operata dalla parte resistente, ritenuta confusoria in quanto utilizzava un'espressione coincidente con un marchio (per l'appunto: Terre di Federico), registrato anni prima dalla parte ricorrente. La resistente, a propria difesa, opponeva che l'espressione Terre di Federico è in realtà un nome geografico, in quanto tale non registrabile come marchio. Particolarmente incisiva per il tema che qui ci occupa l'argomentazione utilizzata dal tribunale barese per giustificare la propria decisione: "[...] considerato, inoltre, che il collegamento tra l'espressione che costituisce il marchio della ricorrente ed un determinato ambito geografico è attestata dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, in cui si apprezza l'uso comune e generalizzato da parte di enti istituzionali e di operatori economici dell'espressione Terre di Federico per indicare il territorio compreso tra il Gargano e la zona della Murgia barese quale luogo di produzione di specifiche qualità di vini [...]; ritenuto che un siffatto collegamento pone in evidenza la necessità

marchio si riferisce ad un toponimo che non corrisponde più ad alcuna attuale località geografica<sup>17</sup>. Al contempo, non sono mancati casi nei quali l'indicazione geografica contenuta in un marchio è stata ritenuta legittima se opportunamente precisata e contestualizzata, come nel caso che ha riguardato il rum *Matusalem*<sup>18</sup>.

---

di salvaguardare la medesima esigenza considerata dal legislatore, quando ha ritenuto di impedire il riconoscimento della tutela dei marchi c.d. geografici; assicurare che tutti gli imprenditori di un determinato settore operativo potessero fare uso di termini evocativi della provenienza geografica dei propri prodotti al solo fine di indicarne l'origine, senza consentire che potesse darsi luogo alla costituzione di monopoli in favore del singolo; [...] ritenuto, pertanto, che alla stregua della cognizione sommaria propria del presente procedimento, deve ritenersi che il marchio della ricorrente è rappresentato esclusivamente da un'espressione che designa la provenienza geografica dei prodotti che dovrebbe contraddistinguere [...], così ponendosi in contrasto con il disposto dell'art. 13, comma 1, codice della proprietà industriale; ritenuto, in conseguenza, carente il profilo del *fumus boni iuris* e inevitabilmente infondata la domanda cautelare proposta" (761-762).

<sup>17</sup> Cass. 13 settembre 2013, n. 21023, in *Giurisprudenza italiana*, 2014, 1670, con commento di R. RUSSO, *Marchio geografico e toponimi non più ufficiali*. Nel caso di specie i giudici cassano la sentenza di secondo grado che aveva stabilito che "la parola Budweiser non ha nulla a che fare con la denominazione protetta Budejovice, che corrisponde al nome di una attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca della città ceca di Budweis, non corrisponde ad alcuna attuale località geografica". Ad avviso della corte, la sentenza cassata si basa sulla erronea considerazione per cui "i nomi geografici usati in passato e non più attuali non possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica"; al contrario "nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli attualmente previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti" (1671).

<sup>18</sup> I ricorrenti avevano richiesto venisse dichiarato nullo il marchio di parte convenuta, che riportava la dicitura *Santiago de Cuba*, in quanto idoneo ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto. Il rum in questione, infatti, veniva prodotto non a Cuba, bensì nella Repubblica Dominicana. Il Tribunale di Milano, tuttavia, respinge la domanda attorea, rilevando in primo luogo come il rum fosse inizialmente prodotto a Cuba e, solo successivamente alla rivoluzione castrista, la sua produzione fosse stata spostata nella Repubblica Dominicana; in secondo luogo, e connesso a ciò, come la dicitura completa riportata nel marchio fosse *formerly of Santiago de Cuba*. La lettura congiunta di questi due elementi, e il fatto che la dicitura non assumesse particolare prominenza all'interno del marchio, hanno spinto i giudici milanesi a ritenere legittimo il marchio: Tribunale Milano 15 maggio 2012, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, II, 312, con commento di C. PAPPALARDO.

Norme simili possono essere riscontrate anche negli ordinamenti statunitense e canadese. Quanto al primo, il *Lanham Act* vieta la registrazione di marchi contenenti segni “primarily geographically descriptive”<sup>19</sup> o, ancora, “primarily geographically deceptively misdescriptive”<sup>20</sup>. Il *Trade-marks Act* canadese proibisce di registrare un marchio che sia “either clearly descriptive or deceptively misdescriptive” del luogo di origine dei prodotti su cui è apposto<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> 15 USC 1052, lett. e)(2). Nel caso *In re Loew's Theatres, Inc.*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 9 agosto 1985, 769 F.2d 764, il marchio Durango, di cui si era chiesta la registrazione per del tabacco da masticare, è stato considerato “primarily geographically deceptively misdescriptive” in quanto richiama la regione messicana di Durango, famosa per la produzione di tabacco, senza tuttavia indicare la reale provenienza del prodotto in questione. Sui marchi geografici negli USA, *ex multis*, G.B. DINWOODIE, M.D. JANIS, *Trademarks and unfair competition*, Austin, 2010, 347 ss.; P.B. MAGGS, R.E. SCHECHTER, *Trademark and Unfair Competition Law*, St. Paul, 2012, 156 ss.; B. BEEBE, T.F. COTTER, M.A. LEMLEY, P.S. MENELL, R.P. MERGES, *Trademarks, unfair competition, and business torts*, Austin, 2011, 133 ss.

<sup>20</sup> 15 USC 1052, lett. e)(3). M. LAFRANCE, *Innovations palpitations: the confusing status of geographically misdescriptive marks*, in 12 *Journal of Intellectual Property Law* 125 (2004). Per un'illustrazione giurisprudenziale di tale principio si veda *In re Nantucket Inc.*, US Court of Customs and Patent Appeals, 6 maggio 1982, 677 F.2d 95, in cui i giudici statunitensi hanno rifiutato la registrazione del marchio *Nantucket* per camicie, in quanto queste non venivano prodotte nella regione evocata; altri casi in cui ha trovato applicazione il principio espresso nel caso *In re Nantucket*: *In re California Innovations, Inc.*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 22 maggio 2003, 329 F.3d 1334; *In re Spirits International, N.V.*, US Court of Appeals for the Federal Circuit, 29 aprile 2009, 563 F.3d 1347.

<sup>21</sup> Sez. 12.1 (b), *Trade-marks Act*. E.F. JUDGE, D. GERVAIS, *Intellectual property: the law in Canada*, Toronto, 2005, 217; B. GAMACHE, *Les marques géographiques: un survol du terroir*, in 8 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 495 (1996); D.M. CAMERON, *Canadian trade-mark law benchbook*, Toronto, 2012, 27 ss.; T. SCASSA, *Canadian trademark law*, Markham, 2010, 195 ss.; D.R. BERESKIN, *Legal protection of geographical indications in Canada*, paper presentato all'Intellectual Property Institute of Canada's Annual Meeting, Halifax, 18 settembre 2003, 13, disponibile all'indirizzo: <<http://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Legal%20protection%20of%20GI%20in%20Canada.pdf>>. Nel caso *Institut National des appellations d'origine v Pepperidge Farm Inc.*, *Trade-marks Opposition Board*, 30 ottobre 1997, 84 CPR(3d) 540, l'organo giudicante ha ritenuto che il marchio *Bordeaux*, utilizzato per commercializzare biscotti prodotti in Canada, non fosse *deceptively misdescriptive* del luogo di origine, in quanto nessun consumatore canadese potrebbe credere che tali biscotti provengano dalla regione del

La semplice giustapposizione delle formule linguistiche utilizzate permette di cogliere alcune analogie. Trova conferma la notazione iniziale per cui gli ordinamenti presi in considerazione sono restii a considerare legittimi marchi consistenti in mere indicazioni geografiche. Anche la *ratio* ispiratrice della previsione in parola è simile. Scopo della norma è evitare la creazione di situazioni di monopolio con riferimento a termini che, in quanto descrittivi (in questo caso dell'origine geografica del prodotto), dovrebbero essere nella disponibilità di tutta la comunità dei produttori operanti nella zona evocata. È in questa prospettiva che va letta la norma che vieta di utilizzare termini che possano trarre in inganno quanto alla reale origine dei prodotti: la libera utilizzabilità di un termine a fini descrittivi non può mai travalicare nell'inganno a danno del pubblico e dei produttori concorrenti. La descrittività dei termini geografici è stata frequentemente utilizzata dai giudici statunitensi e canadesi per negare tutela a denominazioni o indicazioni geografiche europee<sup>22</sup>.

Accanto alle analogie, si colgono anche alcune differenze. In particolare, la legislazione europea e quella di recepimento italiana utilizzano l'avverbio *esclusivamente*, precisando così come il marchio si debba esaurire nell'indicazione o segno geografico. Più sfumato il lessico uti-

---

Bordeaux, che pur è conosciuta anche in Canada per i suoi vini. È stata invece ritenuta *deceptively misdescriptive* la registrazione come marchio del nome Similkameen, che indica una famosa regione vitivinicola del British Columbia: *Growers Wine Co. v. Andres Wines Ltd*, Trade-marks Opposition Board, 3 novembre 1977, 37 CPR(2d) 179. Ugualmente è stata disposta la cancellazione del marchio *Toscana* per vini prodotti in Canada in quanto ritenuto decettivo della reale origine geografica del prodotto: *Jordan & Ste. Michelle Cellars Ltd v. Gillespies & Co. Ltd.*, Federal Court Trial Division, 30 aprile 1985, 6 CPR(3d) 377. Per ulteriori casi in materia si rinvia a GAMACHE, *op. cit.*, 507 ss.

<sup>22</sup> Ad esempio, negli Stati Uniti sono state ritenute generiche, e in quanto tali liberamente utilizzabili dai produttori, denominazioni quali Chablis: *Inao v. Vintners International Company Inc.*, 26 marzo 1992, 958 F.2d 1574; Fontina: *In re Cooperativa produttori latte e Fontina Valle d'Aosta*, 19 marzo 1986, 230 USPQ (BNA) 131. Per quanto riguarda il Canada, sono stati parimenti ritenuti generici termini quali Halloumi: *Cyprus v. International Cheese Council of Canada*, 13 giugno 2011, [2011] F.C.J. No. 855; Parma ham: *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc.*, Federal Court of Canada, 25 gennaio 2001, [2001] 2 F.C. 536; Champagne: *Inao v. Andres Wines Ltd.*, 2 luglio 1987, 60 O.R. (2d) 316.

lizzato in Nord America, dove il riferimento sembra essere demandato a un giudizio di prevalenza del riferimento geografico rispetto ad altri elementi che concorrono a costituire il marchio<sup>23</sup>. Ciò implica che negli Stati Uniti e in Canada il marchio individuale geografico sia tollerato in misura minore che in Italia e Unione europea. Mentre alle nostre latitudini il marchio complesso, costituito cioè da un insieme di riferimenti geografici e di altra natura, è ammissibile, salvo le precisazioni appena svolte, oltreoceano occorre sempre valutare il peso che il riferimento geografico assume all'interno del segno distintivo. Solo se ritenuto prevalente, quest'ultimo sarà ritenuto illegittimo<sup>24</sup>.

In realtà Stati Uniti e Canada conoscono un'eccezione alla regola appena descritta, anche in questo caso non diversamente da quanto accade nel vecchio continente. Se il marchio geografico ha acquisito un *secondary meaning*, perché dotato di una propria forza distintiva, esso diviene legittimo. Ciò accade quando l'uso ripetuto da parte di un produttore di un termine generico – in quanto tale descrittivo e dunque inidoneo a ricevere tutela – assurge nel tempo a elemento identificativo esclusivo di un dato prodotto<sup>25</sup>.

Si tratta, in altri termini, del riconoscimento da parte dell'ordinamento di una situazione di fatto che, se non ricevesse protezione, po-

---

<sup>23</sup> Si tratta dell'ipotesi di marchi complessi contenenti indicazioni o segni attinenti all'origine geografica del bene: M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, I, 1033, 1054; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2012, 100. In giurisprudenza Cass. civ. 16 aprile 2008, n. 10071, in *Giurisprudenza annotata di diritto industriale*, 2008, n. 5219, 170 ss.

<sup>24</sup> UBERTAZZI, *op. cit.*, 100; L. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1994, 471, 476. Per un'applicazione nel campo delle denominazioni geografiche composte Corte di giustizia delle Comunità Europee 26 febbraio 2008 (C-132/05), in *Rivista di diritto agrario*, 2008, II, 3, con commento di I. CANFORA; per un caso di indicazione geografica composta deciso in Canada, in cui si sono raggiunte conclusioni in parte opposte rispetto a quelle raggiunte dalla Corte di giustizia comunitaria, *Scotch Whisky Association v. Glenora Distillers International Ltd*, Federal Court of Appeal, 22 gennaio 2009, 75 CPR(4th) 1.

<sup>25</sup> M. BARRETT, *Reconciling fair use and trademark use*, in 28 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 1 (2010), 12 ss.

trebbe ingenerare confusione nel pubblico<sup>26</sup>. Il che trova espressa formulazione nella sezione 12.2 del *Trade-marks Act* canadese, a mente della quale un marchio che di per sé non potrebbe essere registrato, perché “clearly descriptive or deceptively misdescriptive of the place of origin [of the wares]”, può essere comunque ritenuto valido se divenuto distintivo al momento in cui ne viene chiesta la registrazione<sup>27</sup>. Similmente, in Italia l’articolo 13, co. 2 e 3 del Codice della proprietà industriale ammette la legittimità di marchi individuali che, seppur consistenti esclusivamente in riferimenti geografici, abbiano tuttavia acquisito carattere distintivo<sup>28</sup>; mentre a livello comunitario una disposizione analoga è contenuta negli articoli 7.3 del Regolamento 207/2009 e 3.3 della Direttiva 2008/95<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> Originariamente le corti di *common law* richiedevano agli attori di provare due elementi: l’uso da parte del convenuto del termine di per sé descrittivo, ma dotato di *secondary meaning*; l’intento fraudolento di utilizzare tale termine per trarre in inganno il pubblico, cioè per sviare la clientela dai prodotti dell’attore verso i propri. In una fase successiva i giudici non hanno più richiesto la prova dei due elementi sopra ricordati, basando il loro giudizio su una valutazione complessiva circa le modalità d’uso del termine: BARRETT, *op. cit.*, 38 ss.

<sup>27</sup> In un famoso caso in cui il Consorzio del Prosciutto di Parma ha cercato di invalidare il marchio “Parma Ham” detenuto da un’azienda canadese, proprio sulla scorta del fatto che tale marchio sarebbe stato decettivo quanto all’origine geografica del prodotto, la corte ha ritenuto che il marchio, grazie alla sua presenza sul mercato da ormai 26 anni, avesse acquisito una distintività tale da evitare il rischio di confusione presso il pubblico: Consorzio del Prosciutto di Parma v. Maple Leaf Meats Inc., Federal Court of Canada, 25 gennaio 2001, [2001] 2 F.C. 536.

<sup>28</sup> Dottrina e giurisprudenza ritengono altresì legittimi marchi individuali geografici *di fantasia*, in cui cioè il nome evocato non ha legami con le qualità del prodotto: così A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 183 ss.; Trib. Milano 16 marzo 2011, in *Rivista di diritto industriale*, 2012, I, 393, con commento di D. CAPRA.

<sup>29</sup> La giurisprudenza italiana distingue, con riferimento ai marchi geografici, tra marchi forti e marchi deboli. *Ex multis*, Cass. civ. 16 aprile 2008, n. 10071, in *Foro italiano*, 2008, I, 2513, 2519, con commento di G. CASABURI, precisa: “[...] il marchio costituito da un nome geografico può divenire forte se il toponimo adoperato costituisce di per sé una scelta originale, oppure se corredato da accorgimenti originali o di fantasia, oppure abbia raggiunto, per notorietà, una rilevante forza distintiva, mentre, allorché tali circostanze non ricorrano, e il toponimo sia meramente indicativo della regione

La situazione negli Stati Uniti è più variegata. La sezione 1052, lett. f) dello *US Code*<sup>30</sup> prevede che termini geografici, che di per sé dovrebbero essere nella libera disponibilità dei produttori, possano ricevere tutela in qualità di marchi se divenuti distintivi. Fin qui la norma non si distingue da quanto prevede l'ordinamento canadese: tuttavia, si aggiunge che costituisce presunzione relativa di distintività il fatto che il marchio sia stato utilizzato, in modo continuo ed esclusivo, nei cinque anni precedenti al momento in cui se ne chiede la registrazione. La disposizione statunitense, a differenza di quella canadese, offre un parametro piuttosto puntuale per valutare se il marchio contenente un termine prevalentemente descrittivo abbia acquisito distintività o meno<sup>31</sup>. Parametro che diviene ancor più preciso, e al contempo più elastico, ove il marchio contenga un riferimento geografico: il legislatore d'oltreoceano ha ritenuto essere valido un marchio divenuto distintivo prima dell'entrata in vigore del *North American Free Trade Agreement Implementation Act*, anche se esso è "primarily geographically deceptively misdescriptive". Il che costituisce un'eccezione alla regola che prevede che quando un marchio sia stato dichiarato *primarily geographically deceptively misdescriptive* esso non possa più acquisire carattere distintivo. Infatti, la lettera f) della sezione 1052 esclude i casi in cui un marchio sia decettivo quanto all'origine geografica<sup>32</sup>. Ciò significa che un marchio individuale contenente un riferimento geografico non indicante la vera origine del prodotto è da considerarsi legittimo se sono rispettate le due condizioni prima ricordate, ovvero: (1) la sua distintività; (2) il fatto che tale distintività sia stata acquisita prima dell'entrata in vigore del *NAFTA Implementation Act*. La norma è particolarmente significativa perché restituisce uno spazio di operatività ai marchi geografici individuali che sembrava essere più limitato negli Stati Uniti rispetto ad altri ordinamenti, sol che si ponga mente al fatto

---

dove il prodotto è realizzato, il marchio non assume una specifica forza distintiva, e, pertanto, deve considerarsi, ai fini della tutela, debole".

<sup>30</sup> 15 USC 1052 f).

<sup>31</sup> Sulla capacità di un termine geografico di acquisire *secondary meaning* si veda il caso *Leelanau Wine Cellars Ltd. v. Black & Red Inc.*, US Court of Appeals for the Sixth Circuit, 20 settembre 2007, 502 F.3d 504.

<sup>32</sup> Sul punto il caso *In re California*, *cit.*, 1339.

che il *Lanham Act* richiede di norma di svolgere un giudizio di prevalenza per valutare la decettività del marchio geografico.

Se gli ordinamenti guardano con sfavore alla registrazione di un nome geografico quale marchio individuale, vi sono altri meccanismi giuridici utilizzati per incorporare il nome geografico nel segno. Si tratta, in particolare, di strumenti aventi natura collettiva, suscettibili, in ragione della regolamentazione specifica che li connota, di limitare i rischi di appropriazione privata, e conseguente monopolio, che abbiamo già evocato. Il riferimento corre a una congerie di segni a matrice collettiva, quali marchi collettivi, marchi di certificazione, denominazioni di origine protetta, indicazioni geografiche protette, altri regimi *sui generis*: la loro pluralità e centralità per il nostro tema di indagine impone di dedicare loro una trattazione specifica nel capitolo successivo. È bene, al contempo, notare che i segni distintivi a matrice collettiva cui ci si riferisce limitano, ma non scongiurano, i rischi di monopolio. Consapevole di ciò, il legislatore ha introdotto ulteriori disposizioni tese a mantenere aperto l'impiego del nome geografico. Ciò avviene attraverso il principio di non discriminazione, di cui si tratterà approfonditamente; o, ancora, attraverso previsioni quali quelle contenute nel nostro Codice della proprietà industriale, a mente delle quali "l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da marchio geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale"<sup>33</sup>.

## 2. La garanzia del nesso origine-qualità tra pubblico e privato

Come si è sottolineato nell'apertura di questo studio, la funzione primaria delle indicazioni geografiche è quella di proteggere e promuovere il nesso esistente tra qualità del prodotto e sua origine territoriale. Ciò pone un problema molto delicato. Un mercato efficiente, nel quale le indicazioni geografiche possono realmente costituire un vantaggio competitivo per i produttori di un determinato territorio, presuppone

---

<sup>33</sup> Art. 11, co. 4, d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005; per un commento C. GALLI, *Art. 11 (Marchio collettivo)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, 872.



che esista un qualche meccanismo che garantisca l'effettiva presenza del nesso origine-qualità. Questo problema, essenziale per assicurare il corretto funzionamento del mercato e, in ultima analisi, l'esistenza stessa delle indicazioni geografiche, va analizzato prendendo in considerazione due elementi diversi, anche se strettamente collegati tra loro. Ci si riferisce, da un lato, allo strumento giuridico che permette di offrire la garanzia circa l'effettiva presenza, nel prodotto che reca un'indicazione geografica, delle qualità dipendenti dall'origine geografica; dall'altro lato, al soggetto che deve farsi carico di offrire tale garanzia, con particolare riferimento alla sua natura, pubblica o privata.

Iniziando dal primo aspetto, lo strumento giuridico che la maggior parte degli ordinamenti elegge a baluardo del controllo teso a verificare che effettivamente ad una data origine corrisponda una data qualità consiste nelle *certificazioni*. Il termine designa il processo attraverso il quale un soggetto terzo e indipendente, dotato di particolari competenze tecnico-professionali, controlla la rispondenza del prodotto o servizio per cui si chiede la certificazione a particolari caratteristiche qualitative. Eloquente sotto questo profilo è l'etimo della parola certificazione, che deriva dal latino *certum*, il quale a sua volta è participio passato del verbo *cernere*, selezionare. Certificare significa quindi selezionare un prodotto o servizio in base alle particolari caratteristiche che quel bene possiede<sup>34</sup>.

È evidente che nel caso che qui interessa l'attività certificativa riguarda la rispondenza del prodotto a standard che incorporano le particolari e specifiche qualità che derivano da una certa origine geografica. I prodotti recanti un'indicazione geografica, intesa quale segno distintivo, quale esso sia, sono quindi prodotti di norma certificati; e, parallelamente, per ogni indicazione geografica esiste un nucleo di standard, a seconda dei casi più o meno dettagliato, che specifica come si declini in concreto, in un dato prodotto, il nesso tra le sue qualità e la sua origine. Così, volendo esemplificare, per ogni indicazione geografica si individua in modo assai preciso il territorio da cui il prodotto deve provenire

---

<sup>34</sup> Sia consentito rinviare a M. FERRARI, *Information and beyond: the role of private certification bodies*, in F. LEONINI, M. TALLACCHINI, M. FERRARI (a cura di), *Innovating food, innovating the law*, Tricase, 2014, 57, 60 ss.

o entro cui deve essere confezionato; o, ancora, la sua forma, il suo colore, la sua composizione chimica, i suoi caratteri organolettici, etc.

La scelta di impiegare uno strumento di garanzia *ad hoc* testimonia una scelta politico-giuridica precisa e non necessitata. Non necessitata poiché si può immaginare un'indicazione geografica semplice, sganciata cioè *ab origine* dal rispetto di qualsiasi standard atto a declinare il nesso qualità-origine o, a valle, da meccanismi che garantiscano il rispetto di questi standard. Del resto questo è quanto accadeva nella protostoria delle indicazioni geografiche, quando mancavano meccanismi istituzionalizzati di garanzia<sup>35</sup>. Precisa perché la creazione di meccanismi di garanzia è tesa a evitare una vasta congerie di condotte fraudolente che possono minare in radice lo sviluppo di un mercato di prodotti di qualità.

Il passaggio da un'indicazione geografica semplice a un'indicazione geografica intesa quale segno distintivo si sviluppa in parallelo al maturare di istituti e regole con i quali si cerca di disciplinare in maniera progressivamente più pervasiva l'uso delle stesse indicazioni. Si tratta di un passaggio scandito, sotto il profilo storico, da esigenze di prevenzione di condotte fraudolente, a loro volta rese possibili (o, *rectius*: agevolate) dall'innovazione tecnologica e da crisi produttive legate a eventi naturali<sup>36</sup>.

Nel contesto del mercato del vino, storicamente il primo settore produttivo ad avvertire l'esigenza di una regolamentazione dell'impiego delle indicazioni geografiche, i progressi della scienza, che resero possibile 'correggere' i vini, mascherandone difetti o contraffaccendone le caratteristiche<sup>37</sup>, unitamente alla crisi della filossera<sup>38</sup>, che determinò un

---

<sup>35</sup> Si tratta di un problema che in parte ricorre ancora oggi in alcuni ordinamenti, quale ad esempio quello statunitense, ove si utilizzi quale marchio geografico un marchio *collettivo* in luogo di un marchio *di certificazione*; sulla distinzione tra i due tipi di segno, e sui riflessi che tale distinzione produce con riferimento al problema specifico della certificazione, si tornerà a tempo debito *infra*.

<sup>36</sup> A. STANZIANI, *Le signes de qualité. Normes, réputation et confiance (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles)*, in *Revue de synthèse*, 2, 2006, 329.

<sup>37</sup> A. STANZIANI, *La falsification du vin en France, 1880-1905: un cas de fraude agro-alimentaire*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2, 2003, 154, 158 ss.

<sup>38</sup> D. GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012, 93 ss.

tracollo dei volumi di produzione, furono alla base del moltiplicarsi di episodi di contraffazione di prodotti provenienti da regioni note per la qualità dei loro vini.

I legislatori nazionali iniziarono così, all'esito di un processo innescatosi negli ultimi lustri del diciannovesimo secolo, a promulgare norme che restrinsero l'uso dell'indicazione geografica a particolari casi, pre-stabiliti e oggettivamente verificabili<sup>39</sup>. L'archetipo di tale tipo di interventi è rappresentato dalla creazione in Francia del sistema delle *Appellation d'Origine Contrôlée* (AOC) nel periodo che intercorre tra la legge del 1° agosto 1905, che per la prima volta tenta di reprimere in modo organico le frodi alimentari, e la legge del 30 luglio 1935, che istituisce formalmente le AOC<sup>40</sup>.

Con riguardo all'individuazione dei soggetti chiamati a garantire l'esistenza del connubio origine-qualità, la scelta ha riguardato, in prima battuta, i produttori. Né, d'altro canto, poteva essere diversamente. Si tratta, infatti, dei soggetti posti nella posizione migliore per controllare che il prodotto posto sul mercato rispetti effettivamente i requisiti qualitativi che lo rendono peculiare. Ma è altrettanto evidente che se ricadesse unicamente sui produttori la responsabilità di garantire il nesso origine-qualità, si correrebbe il rischio di tornare a un sistema di indicazioni geografiche semplici, nel quale il produttore non incontra particolari ostacoli ad utilizzare, anche in modo fraudolento, il riferimento geografico.

Per scongiurare tale rischio, si è col tempo fatto ricorso ad un soggetto terzo, indipendente e professionale: l'organismo di certificazione<sup>41</sup>. È tale soggetto la seconda figura che, affiancandosi al produttore, ma mantenendo tuttavia la sua indipendenza, contribuisce a garantire la presenza del nesso origine-qualità nel prodotto che reca l'indicazione

---

<sup>39</sup> A. STANZIANI, *Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in the 19<sup>th</sup> Century France*, in *European Journal of Law and Economics*, 18, 2004, 149.

<sup>40</sup> GANGJEE, *op. cit.*, 98 ss.

<sup>41</sup> In Cass. 10 gennaio 2008, n. 355, *Foro italiano*, 2008, I, 739, con commento di A. PALMIERI, commentata anche da I. LINCESSO, *Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, 143, i giudici ritengono che i certificatori siano soggetti che svolgono una missione di interesse generale e che pertanto debbano essere qualificati come soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni.

geografica. Controllando, attraverso una serie di verifiche documentali, ispettive, analitiche e, in taluni casi, organolettiche, che il prodotto rispetti quell'insieme di standard 'agganciati' all'indicazione geografica, il certificatore offre un riscontro oggettivo a tutela dei mercati, sia con riferimento al principio della libera concorrenza che sul versante della tutela dei consumatori.

A questi primi due sistemi di garanzia, l'uno rappresentato dall'auto-controllo svolto dai medesimi produttori e l'altro connesso a un meccanismo creato *ad hoc* rappresentato dalle certificazioni, si aggiunge un terzo livello che definire di garanzia è forse eccessivo, ma che certamente contribuisce all'*enforcement* del sistema delle indicazioni geografiche. Si tratta di quelle forme di controllo *ex ante* ed *ex post*, svolte in base a dinamiche centralizzate o diffuse, che l'operare congiunto di verifiche amministrative da parte degli organi pubblici e della tutela espressa dalla responsabilità civile e penale contribuisce a determinare<sup>42</sup>.

Non è certo questo il contesto per affrontare un tema molto complesso, e che meriterebbe una trattazione specifica; tuttavia non si può tacere il fatto che esistono presidi che possono essere invocati nel caso in cui il prodotto che reca un'indicazione geografica non rispetti gli standard che declinano in concreto il nesso origine-qualità. Per rimanere all'ambito municipale, si pensi, nel campo del diritto penale, ai delitti contro l'industria e il commercio e, in particolare, al delitto di frode in commercio o al delitto, recentemente introdotto, di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine<sup>43</sup>. Nel campo del diritto civile, si pensi al risarcimento del danno, tanto contrattuale quanto extracontrattuale<sup>44</sup>; o alle garanzie nel contratto di vendita, tanto ge-

---

<sup>42</sup> Per un inquadramento generale sugli strumenti dell'*enforcement* nel settore del diritto alimentare sia consentito rinviare a M. FERRARI, U. IZZO, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012, 253 ss. Non vengono menzionate nel testo, ma nondimeno assumono importanza centrale, le eventuali conseguenze in termini di reputazione che si possono verificare a danno sia di singoli produttori, sia della comunità locale dei produttori nel suo complesso, ove si verifichino contraffazioni o condotte fraudolente.

<sup>43</sup> Si tratta, rispettivamente, degli artt. 515 e 517-quater del c.p.

<sup>44</sup> Si tratta di tema complesso: E. BELLISARIO, *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011; E. BIVONA, *Certificazione di qualità dei prodotti e tutele*

nerali, quanto legate ai contratti con i consumatori<sup>45</sup>. Infine, nel campo del diritto amministrativo, vi è una congerie di disposizioni che sottopongono a controlli praticamente tutte le fasi di produzione e commercializzazione di un prodotto recante un'indicazione geografica; disposizioni che, se violate, possono portare a sanzioni amministrative<sup>46</sup>. Di là dalla specifica enumerazione degli strumenti di tutela che possono di volta in volta essere invocati, ciò che preme evidenziare è che si tratta di meccanismi che contribuiscono a garantire l'utilizzo corretto delle indicazioni geografiche e, quindi, a tutelare il mercato.

### 3. *La confusione terminologica: alcuni chiarimenti*

L'espressione *indicazioni geografiche* rappresenta una categoria che comprende al suo interno una pluralità di termini; pluralità che dà luogo ad una vera e propria confusione terminologica, tenuto conto che è impossibile, in un'ottica comparata e internazionale, attribuire un significato univoco al binomio che qui ci occupa. Le ragioni sono molteplici: lo stratificarsi di accordi internazionali, ciascuno con una terminologia specifica; il parallelo evolversi, negli ordinamenti giuridici considerati, di istituti peculiari, ognuno dotato di un proprio lessico; le divergenze, in termini concettuali e operazionali, che si celano dietro la pluralità terminologica.

Così, per indicazione geografica si può intendere, a livello internazionale, un'indicazione di provenienza, come contemplata dalla Convenzione di Parigi del 1883<sup>47</sup> e dall'Accordo di Madrid del 1891<sup>48</sup>, una

---

*civilistiche*, Torino, 2012. Sia consentito rinviare, per un'indagine comparata, M. FERRARI, *The liability of private certification bodies for pure economic loss: comparing English and Italian law*, in *Journal of European Tort Law*, 2010, 266.

<sup>45</sup> Si rinvia, rispettivamente, agli artt. 1490 e ss., c.c. e 130 e ss., d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del consumo).

<sup>46</sup> Il d.lgs. n. 297 del 19 novembre 2004 prevede le sanzioni amministrative nel caso di violazione delle disposizioni che regolano DOP e IGP.

<sup>47</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, 20 marzo 1883.

<sup>48</sup> Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci, 14 aprile 1891.

denominazione di origine, come disciplinata dall'Accordo di Lisbona del 1958<sup>49</sup>; una indicazione geografica in senso proprio, come prevista dall'Accordo c.d. TRIPS del 1994<sup>50</sup>. A livello sovranazionale, ci si può riferire ad un marchio collettivo<sup>51</sup>; ad una Denominazione di Origine Protetta (DOP)<sup>52</sup>; ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP)<sup>53</sup>. A livello nazionale, con il termine indicazione geografica si può rimandare, solo per fare alcuni esempi, ad una *Appellation d'Origine Contrôlée* (in Francia)<sup>54</sup>; ad marchio collettivo o di certificazione (negli Stati Uniti)<sup>55</sup>; ad una denominazione di origine controllata e garantita (in Italia, solo per vini)<sup>56</sup>.

Alla pluralità dei termini impiegati si accompagna una certa confusione epistemologica. Ad ogni termine corrisponde un segno con un retroterra concettuale e con riflessi operazionali quanto mai eterogenei. Ad esempio, il perimetro di azione dell'indicazione geografica può essere più o meno ampio, estendendosi fino a considerare la reputazione associata a una certa provenienza geografica; o, ancora, può giungere a escludere dal novero dei prodotti suscettibili di giovare di un'indicazione geografica quelli le cui caratteristiche non dipendono, *essenzialmente o esclusivamente*, dalla loro origine. Alla disamina delle differenze esistenti tra i diversi tipi di indicazione geografica sarà dedicata l'analisi nei capitoli successivi.

Infine, a complicare ulteriormente un quadro già di per sé caratterizzato da una certa disomogeneità contribuisce la pluralità delle fonti giuridiche che vengono in rilievo per dare concretezza alle nozioni appena elencate. Si tratta dell'ovvio *pendant* della pluralità terminologica pri-

---

<sup>49</sup> Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, 31 ottobre 1958.

<sup>50</sup> Art. 21 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (c.d. TRIPS Agreement), 15 aprile 1994.

<sup>51</sup> Si veda, ad esempio, l'art. 66 e ss. del Reg. 207/2009.

<sup>52</sup> Art. 5.1 del Reg. 1151/2012.

<sup>53</sup> Art. 5.2 del Reg. 1151/2012.

<sup>54</sup> Art. L641-5 e ss. del *Code Rural* e art. 115-1 del *Code de la consommation*.

<sup>55</sup> 15 USC 1054. Per la differenziazione tra marchi collettivi e di certificazione, si veda più diffusamente *infra*; la distinzione tra i due tipi di segni è contenuta in 15 USC 1127.

<sup>56</sup> Art. 8 del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61.

ma ricordata. Gli accordi internazionali, i regolamenti comunitari, le legislazioni nazionali che definiscono variamente l'indicazione geografica si associano a una disciplina operativa che risente della fonte che recepisce tale segno. Ciò pone anche un problema di raccordo tra le diverse fonti, teso a delineare i reciproci spazi applicativi e a risolvere gli eventuali conflitti.

Rimane però un elemento fondamentale che connota qualsiasi indicazione geografica, di là dai termini utilizzati o dalle regole operative che la governano: e cioè il fatto che essa serve a esprimere quel particolare nesso esistente tra qualità e origine connotante in modo peculiare un dato prodotto. È da questo elemento, seppur vago per le ragioni che si sono espone poco sopra, che conviene avviare la nostra analisi. Nel prosieguo del lavoro, quando si parlerà di indicazione geografica ci si riferirà all'indicazione come macro-concetto, mentre quando si intenderà fare riferimento a una tipologia di segno specifico si impiegheranno i termini più precisi che, di volta in volta e a seconda dell'ordinamento preso in considerazione, rappresentano la declinazione particolare di questo macro-concetto.





## CAPITOLO SECONDO

### I MODELLI NORDAMERICANO ED EUROPEO A CONFRONTO

Come anticipato, vi è un'apparente, netta cesura tra l'ordinamento comunitario e gli ordinamenti nordamericani con riferimento alla tutela delle indicazioni geografiche. L'obiettivo del presente capitolo è quello di illustrare le differenze, ma anche i punti di contatto, che caratterizzano queste esperienze. Tuttavia, è opportuno premettere una breve analisi della normativa internazionale che disciplina le indicazioni geografiche, o quantomeno di quella più rilevante per lo scopo che qui ci occupa<sup>1</sup>.

Infatti, le ragioni delle divergenze tra i modelli nordamericani e quelli europei possono essere meglio comprese se contestualizzate alla luce della disciplina che le indicazioni geografiche ricevono nell'accordo TRIPS<sup>2</sup>. L'articolo 22 prevede che gli stati firmatari mettano in

---

<sup>1</sup> La normativa internazionale a tutela delle indicazioni geografiche è caratterizzata da un notevole grado di complessità e da una pluralità di fonti. In particolare, cfr. Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, 20 marzo 1883; Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci, 14 aprile 1891; Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, 31 ottobre 1958; Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, 15 aprile 1994, Allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, 15 aprile 1994 (c.d. Accordo TRIPS). In questo contesto non si ha lo spazio per affrontare compiutamente la disamina di tutte le disposizioni in materia, ragion per cui ci si limiterà ad occuparsi dell'Accordo TRIPS che, ad oggi, costituisce il punto di riferimento più importante in quanto ratificato dal più alto numero di stati. Per una descrizione della tutela internazionale delle indicazioni geografiche pre-Accordo TRIPS cfr. D. GANGJEE, *Relocating the law of geographical indications*, Cambridge, 2012, 21 ss.; A. CONRAD, *The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement*, in 86 *Trademark Reporter* 11 (1996), 22.

<sup>2</sup> Sul raccordo tra tutela delle indicazioni geografiche contenuta nell'accordo TRIPS e disciplina internazionale in materia di agricoltura cfr. P. BORGHI, *L'agricoltura nel*

campo le misure giuridiche necessarie a tutelare le indicazioni geografiche, lasciando ai singoli ordinamenti ampi margini di manovra circa la scelta delle modalità di protezione più adeguate<sup>3</sup>. La norma internazionale utilizza una definizione di *geographical indication* che, al di là della valorizzazione del nesso tra origine geografica e qualità (o reputazione) del prodotto<sup>4</sup>, lascia impregiudicata l'individuazione delle modalità operative attraverso le quali tutelare tale legame. In altri termini, l'accordo non si premura di identificare quali debbano essere le forme di tutela, limitandosi a stabilire le condotte decettive da reprimere.

---

*trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, Milano, 2004, 197 ss.; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, 87 ss. La letteratura sulla tutela delle indicazioni geografiche contemplata dall'accordo TRIPS è molto ampia; per quanto riguarda la dottrina straniera cfr. B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, London, 2004, 50 ss.; S. VITALI, *La protection internationale des indications géographiques. Histoire d'un compromis difficile*, Baden-Baden, 2007, 52 ss.; M. ECHOLS, *Geographical indications for food products: International legal and regulatory perspectives*, Alphen, 2008; GANGJEE, *op. cit.*, 183 ss. Nella dottrina italiana, *ex multis*, N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario. 3. Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321, 411; C. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, 60; Cfr. D. SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in onore di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010, 619; B. UBERTAZZI, E. MUNIZ ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2008; S. CARMIGNANI, *La tutela delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 2002, 84; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012, 389 ss.; GERMANÒ, ROOK BASILE, *op. cit.*, 94 ss.

<sup>3</sup> TRAPÈ, *op. cit.*, 396.

<sup>4</sup> L'art. 22.1 dell'Accordo TRIPS stabilisce: "Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin".

Si tratta di un aspetto che merita ulteriore approfondimento. Infatti, la lettera dell'articolo 22 prevede che "Members shall provide the *legal means* for interested parties to prevent" una serie di condotte considerate fraudolente o confusorie (enfasi aggiunta). I negoziatori hanno volutamente evitato di specificare quali siano i *legal means*, onde raccogliere il maggior consenso possibile attorno a una norma che altrimenti sarebbe stata di difficile, se non impossibile negoziazione. Essa, quindi, si dà lasciando impregiudicata la possibilità che i singoli Stati possano riempirla di contenuti con i margini di discrezionalità necessari a riflettere le peculiarità dei sistemi giuridici nazionali e le scelte di *policy* che in esse trovano esplicazione<sup>5</sup>.

Il timore di scendere troppo nel dettaglio emerge anche scorrendo l'elenco delle condotte decettive che gli stati membri dovrebbero prevenire<sup>6</sup>. Sono fattispecie che rimandano alla concorrenza sleale<sup>7</sup> e che, quindi, richiedono sia la contrarietà alle *honest practices* del settore, sia

---

<sup>5</sup> I. CALBOLI, *Expanding the protection of geographical indications of origin under Trips: "old" debate or "new" opportunity?*, in 10 *Marquette Intellectual Property Law Review* 181 (2006), 191-192.

<sup>6</sup> L'art. 22.2 dell'Accordo TRIPS stabilisce: "In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent: (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good; (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967)".

<sup>7</sup> L'art. 10 bis della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (nella versione emendata a Stoccolma il 14 luglio 1967), cui l'Accordo TRIPS rimanda, prevede che "(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition. (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition. (3) The following in particular shall be prohibited: (i) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (ii) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor; (iii) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods".

la prova che il pubblico sia stato tratto in inganno<sup>8</sup>; oppure che, pur essendo più specifiche, impongono in ogni caso la prova del carattere deceptivo dell'indicazione geografica<sup>9</sup>. Si tratta di un tipo di protezione assai diverso da quello offerto all'articolo 23 dell'Accordo TRIPS per i prodotti vitivinicoli, ove, come si vedrà meglio nel prossimo capitolo, il perimetro di tutela viene allargato fino a comprendere una serie di condotte che si presumono decettive, senza la necessità di offrire la prova positiva che il pubblico sia stato ingannato.

A ciò si deve aggiungere il fatto che l'articolo 24 prevede una serie di eccezioni alle tutele previste nei due articoli precedenti, le quali indeboliscono in misura non trascurabile la protezione delle indicazioni geografiche a livello internazionale. In primo luogo, eventuali marchi, che siano stati registrati, o anche solo utilizzati, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS o prima che l'indicazione sia tutelata nel paese di origine, possono continuare a essere utilizzati anche se contengono riferimenti (non più consentiti) a un'indicazione geografica. In secondo luogo, a prescindere dall'esistenza di un marchio, i produttori di uno stato firmatario possono continuare a utilizzare termini che, sebbene coincidano con una *geographical indication* tutelata in un altro stato, sono divenuti *customary in common language* per indicare una tipologia di prodotti.

La mancata individuazione degli strumenti giuridici da utilizzarsi a presidio delle *geographical indications*, il perimetro di azione delle tutele piuttosto limitato, la presenza di eccezioni alla protezione prevista sono tutti elementi che giocano un ruolo significativo nello spiegare l'*Atlantic divide*. In questo scenario, infatti, l'Unione europea ha sostenuto con vigore l'idea che il sistema più efficace di protezione delle indicazioni geografiche sia quello che prende le forme di DOP e IGP, cioè il sistema di segni distintivi *ad hoc* che il vecchio continente aveva

---

<sup>8</sup> Secondo CONRAD, *op. cit.*, 35 ss., nonostante molte delle ipotesi tutelabili tramite la concorrenza sleale *sub* art. 22.2, lett. b) siano in realtà già incluse nella tutela più specifica prevista dalla lett. a) del medesimo articolo, le due previsioni mirano a tutelare interessi diversi: quelli dei consumatori, la lett. a); quelli dei produttori concorrenti, la lett. b).

<sup>9</sup> La necessità di provare che il pubblico sia stato tratto in inganno è confermata anche nel par. 4 dell'art. 22.

implementato due anni prima dell'accordo TRIPS con il Regolamento n. 2081 del 1992.

Agli antipodi la via seguita dagli Stati Uniti. In questa esperienza non troviamo alcun riconoscimento dell'indicazione geografica come segno distintivo *sui generis*, diverso cioè dagli altri segni tutelati dalla legislazione sui marchi<sup>10</sup>. Al contrario, oltreoceano le indicazioni geografiche sono tutelate proprio attraverso il marchio, seppur in alcune sue forme peculiari<sup>11</sup>.

La diversità di approcci tra le due sponde dell'oceano, che in dottrina viene riportata a ragioni ideologiche prima ancora che giuridiche<sup>12</sup>, trova riscontro nelle negoziazioni svolte in seno al c.d. Doha Round<sup>13</sup>. È infatti in atto una serrata attività di negoziazione che vede l'Unione europea spingere per un accrescimento della protezione accordata alle

---

<sup>10</sup> Si tratta del c.d. *Lanham Act*, contenuto nel titolo 15, capitolo 22 dello US Code, sez. 1051 e ss. Sulla distanza tra il modello statunitense e quello europeo TRAPÈ, *op. cit.*, 403-404; J. CHEN, *A sober second look at appellations of origin: how the United States will crash France's wine and cheese party*, in 5 *Minnesota Journal of Global Trade* 29 (1996).

<sup>11</sup> Le riflessioni di R.L. OKEDJI, *The international intellectual property roots of geographical indications*, in 82 *Chicago-Kent Law Review* 1329 (2007), 1331, rappresentano in modo vivido la posizione di coloro che vedono nei marchi il miglior strumento per tutelare, a livello tanto municipale quanto internazionale, le indicazioni geografiche: "Using evidence from literature on marketing, cultural psychology, and consumer behavior, I illustrate preliminarily how protection for geographical indications qua trademarks might produce results more consistent with the traditional goals of trademark law than even traditional marks do currently".

<sup>12</sup> TRAPÈ, *op. cit.*, 403.

<sup>13</sup> Cfr. T. JOSLING, *The war on terroir: geographical indications as a transatlantic trade conflict*, in 57 *Journal of Agricultural Economics* 337 (2006); G. EVANS, M. BLAKENEY, *The protection of geographical indications after Doha: quo vadis?*, in 9 *Journal of International Economic Law* 575 (2006); CALBOLI, *op. cit.*; N. LUCCHI, *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, I, 49; C. LOSAVIO, *Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2004, II, 65; M. AGDOMAR, *Removing the Greek from Feta and adding Korbel to Champagne: the paradox of geographical indications in international law*, in 18 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 541 (2008); TRAPÈ, *op. cit.*, 412 ss.; A. POLETTI, *The European Union and multilateral trade governance. The politics of the Doha Round*, Oxon, 2012, 37 ss.

indicazioni geografiche a livello internazionale<sup>14</sup>, contrapponendosi agli Stati Uniti, che si spendono invece affinché le disposizioni contenute nell'Accordo TRIPS siano ritenute sufficienti. Gli interessi che alimentano le due fazioni in lotta si spiegano guardando ai diversi retroterra produttivi e culturali di ciascuna realtà. Diversi sono non solo i patrimoni gastronomici e le tipologie di produzioni agroalimentari predominanti, ma lo stesso ruolo che il cibo svolge nella cultura delle popolazioni interessate. Tutti elementi che trovano espressione in posizioni politiche favorevoli o avversanti le DOP e IGP talmente radicali da stingere in non pochi casi in vere e proprie petizioni di principio.

In un contesto dominato da questa bipolarità, l'approccio canadese appare più sfumato, collocandosi in una posizione intermedia. Il Canada ha inserito nel proprio *Trade-marks Act* alcune disposizioni che riconoscono espressa tutela alle *geographical indications* come segno distintivo diverso dai marchi, anche se la loro operatività è stata limitata al solo settore delle bevande alcoliche. Si tratta di una limitazione coerente con la norma contenuta nell'accordo TRIPS che si occupa specificamente della protezione delle indicazioni geografiche per vini e liquori. Nonostante questa parziale apertura, il Canada si pone su posizioni molto vicine a quelle statunitensi nelle discussioni che ruotano attorno alla necessità di innalzare il livello di protezione offerto nello scenario internazionale<sup>15</sup>.

Non è un caso che le negoziazioni avviate tra Unione europea e Canada a partire dal novembre 2008 abbiano individuato nella protezione delle indicazioni geografiche uno dei temi più dibattuti<sup>16</sup>. Tali negozia-

---

<sup>14</sup> Come correttamente notato da B. O'CONNOR, L. RICHARDSON, *The legal protection of geographical indications in the EU's bilateral trade agreements: moving beyond Trips*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, 4, 39, l'Unione europea si affida sempre più ad accordi bi- o multi- laterali (c.d. accordi TRIPS Plus) che le permettano di rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche a livello internazionale, muovendo oltre quanto previsto nell'accordo TRIPS.

<sup>15</sup> D. DALEY, *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, in Y. GENDREAU (a cura di), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, Cheltenham, 2008, 35, 61 ss.

<sup>16</sup> Così il punto 3.10 del *Canada-European Union Joint Report: Towards a Comprehensive Economic Agreement*, documento reperibile all'indirizzo: <<http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/eu-ue/can-eu-report-can>

zioni hanno trovato un significativo esito il 26 settembre 2014, allorché i rappresentanti di Canada ed Unione europea hanno concordato il testo definitivo del *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA)<sup>17</sup>.

Seguendo uno schema sperimentato in altri accordi bilaterali<sup>18</sup>, l'Unione europea ha inserito nel testo un articolo specificamente dedicato alla protezione delle indicazioni geografiche<sup>19</sup>. In base a tale disposizione, per una serie di indicazioni geografiche espressamente elencate nell'*Annex I* dell'accordo è prevista una tutela allargata, assimilabile a quella prevista nell'accordo TRIPS per i prodotti vitivinicoli. In particolare, le indicazioni geografiche inserite nell'elenco di cui sopra sono protette anche nei casi in cui l'indicazione tutelata sia evocata indicando al contempo il vero luogo di origine del prodotto o, ancora, sia tradotta o accompagnata da espressioni quale «tipo», «stile», «metodo», etc.<sup>20</sup>. Volendo esemplificare, non potranno più essere utilizzate espressioni quali *Californian parmigiano*, *Parmesan*, *stile parmigiano*, in quanto la denominazione *Parmigiano reggiano* è ora inserita nell'*Annex I* del CETA.

Vi è però un'importante eccezione: se un marchio è stato registrato o depositato in buona fede prima dell'entrata in vigore dell'accordo, il titolare del marchio potrà continuare ad utilizzarlo legittimamente; il marchio non potrà, poi, essere considerato invalido<sup>21</sup>. Si tratta di una

---

-ue-rapport.aspx >. Per una disamina delle negoziazioni tra Canada e Unione europea con riferimento alla tutela transfrontaliera delle indicazioni geografiche C. VIJU, M.T. YEUNG, W.A. KERR, *Geographical Indications, Barriers to Market Access and Preferential Trade Agreements*, CATPRN Commission Paper 2012-01, February 2012, reperibile all'indirizzo: <<http://www.uoguelph.ca/catprn/PDF-CP/CP-2012-01-viju-yeung-kerr.pdf>>.

<sup>17</sup> L'accordo deve essere ora sottoposto all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>18</sup> Si veda, ad es., l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Corea del Sud del 14 maggio 2011 e, in particolare, la sotto-sezione C (art. 10.18 e ss.).

<sup>19</sup> Si tratta dell'art. 7, suddiviso in otto sotto-articoli.

<sup>20</sup> Cfr. art. 7.4.

<sup>21</sup> Art. 7.6, punto 5: "Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith, in a Party before the applicable date set out in paragraph 6, measures adopted to implement this Article 7 in that Party shall not prejudice eligibility for or the validity of the regis-

*grandfathering clause* che introduce un significativo indebolimento, dal punto di vista europeo, nella tutela delle indicazioni geografiche elencate nell'*Annex I*, ma che, al contempo, si è resa necessaria per tutelare lo *status quo ante* di quanti, prima dell'accordo medesimo, avevano in buona fede utilizzato, registrandoli come marchi, espressioni coincidenti con una denominazione o indicazione protetta nel vecchio continente. Ispirata alla medesima *ratio* di tutela dello *status quo* è un'ulteriore eccezione contenuta nel CETA. Infatti, quando la traduzione di un'indicazione protetta corrisponde a un termine comunemente utilizzato per indicare una tipologia di prodotti, quel termine potrà essere utilizzato nonostante esso infici la tutela dell'indicazione medesima<sup>22</sup>.

Si potrà così sostenere, ad esempio, che il termine *Parmesan*, sebbene traduca una denominazione protetta e quindi, come tale, vietata ai sensi della disposizione prima ricordata, rappresenti un termine abituale in Canada, con il quale si indica una particolare tipologia di formaggio (a pasta dura e grattugiato). Questa seconda eccezione è al medesimo tempo più ampia e più ristretta rispetto alla prima: più ampia, perché prescinde dal fatto che il termine sia registrato come marchio; più ristretta, perché sarà necessario provare che il termine tradotto rappresenta il nome commerciale con cui è indicata una tipologia di prodotto.

A fronte del complicato quadro internazionale in materia di tutela delle *geographical indications* e delle distanze che caratterizzano la posizione degli attori in campo, è utile verificare se tali differenze siano realmente così consistenti come vengono normalmente dipinte o se, a dispetto delle apparenze, sia possibile identificare insospettite affinità nelle posizioni in conflitto. Per quanto i rapporti di forza tra DOP e IGP, da un lato, e marchi, dall'altro, risultino invertiti in Europa e Nord America, non può non rilevarsi come esistano dei punti di contatto tra

---

tration of the trademark, or the right to use the trademark, on the basis that the trademark is identical with, or similar to, a geographical indication”.

<sup>22</sup> Art. 7.6, punto 7: “Where a translation of a geographical indication is identical with or contains within it a term customary in common language as the common name for a product in the territory of a Party, or where a geographical indication is not identical with but contains within it such a term, the provisions of this Article 7 shall in no way prejudice the right of any person to use that term in association with that product in the territory of that Party”.



le due esperienze che stemperano la nettezza delle distinzioni appena descritte.

### 1. Il modello canadese

Il sospetto con cui gli ordinamenti nordamericani guardano al marchio geografico individuale trova ragione, come anticipato nel capitolo precedente, nel fatto che i riferimenti geografici sono da considerarsi *commons* posti nella libera disponibilità di tutti i soggetti che operano nell'area geografica cui ci si riferisce<sup>23</sup>.

Questo tipo di considerazioni sembra perdere significato nel momento in cui il segno distintivo acquista una dimensione collettiva, atteso che tale elemento scongiura molti dei rischi di appropriazione monopolistica che alimentano il sospetto appena ricordato. Non a caso Canada e Stati Uniti ammettono la registrazione di marchi a caratterizzazione collettiva costituiti, anche esclusivamente, da indicazioni o segni geografici.

In Canada il *Trade-marks Act* prevede una forma specifica di marchio a caratterizzazione collettiva, denominata *certification mark*<sup>24</sup>. La

---

<sup>23</sup> M. BARRETT, *Reconciling fair use and trademark use*, in 28 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 1 (2010), 12; F. ALBISINNI, *Nomi geografici e marchi commerciali: regole del mercato e sistemi locali*, in *Economia e diritto agroalimentare*, XII, 2007, 23, 50-51. Significativamente il Tribunale Bari, ord. 18 maggio 2006, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2007, 759, con commento di G. DI SALVATORE, nel riferirsi all'esigenza considerata dal legislatore nel vietare la tutela dei marchi geografici, ha ritenuto che questa consista nell'"assicurare che tutti gli imprenditori di un determinato settore operativo [possano] fare uso di termini evocativi della provenienza geografica dei propri prodotti al solo fine di indicarne l'origine, senza consentire che [possano] darsi luogo alla costituzione di monopoli in favore del singolo" (761).

<sup>24</sup> A.J. STACK, *Certification marks in Canada*, in 17 *Canadian intellectual property review* 1 (2000); B. AMANI, C. CRAIG, *Trade-marks and unfair competition law in Canada*, Toronto, 2011, 579 ss.; T. SCASSA, *Canadian trademark law*, Markham, 2010, 232 ss.; O'CONNOR, *The law of geographical indications*, cit., 261; DALEY, *op. cit.*, 53 ss. Per una descrizione di un marchio di certificazione si rinvia al marchio *Vin certifié du Québec*, registrato dall'associazione dei viticoltori del Québec (*Association des vigne-*

sezione 2 definisce il marchio di certificazione come un segno apposto su un prodotto con la finalità di distinguere prodotti o servizi con riferimento, per quanto qui interessa, alle loro caratteristiche, qualità o luoghi di origine. Di per sé la norma tace sulla natura collettiva del segno; da ciò discende che anche una singola persona fisica può registrare un *certification mark*. Infatti, la sezione 2, nel definire chi possa essere proprietario di un marchio di certificazione, si limita a dire che è proprietario “the person by whom the defined standard has been established”<sup>25</sup>.

Tuttavia, nel caso di marchi geografici di certificazione, indicanti cioè il luogo di origine del prodotto, la sezione 25 prevede che questi possano essere registrati da una “administrative authority of a country, state, province or municipality including or forming part of the area indicated by the mark”, oppure da un’associazione di imprenditori che abbia un ufficio o un rappresentante nell’area cui il marchio si riferisce<sup>26</sup>. La lettura congiunta delle sezioni 2 e 25 permette di cogliere come un marchio di certificazione possa essere valido, a differenza di quanto accade per i marchi individuali, anche quando si limiti a descrivere l’origine geografica del prodotto, e anche se non abbia (ancora) acquisito carattere di distintività. La previsione di cui alla sezione 25 identifica inoltre una prima importante differenza rispetto alla disciplina comunitaria e italiana, dove non trovano spazio i marchi collettivi geografici *pubblici*, se non nella forma del marchio regionale pubblico<sup>27</sup>. Ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla normativa ita-

---

*rons du Québec*). Per maggiori informazioni si può consultare il sito <<http://vinsduquebec.com/en/certification/>>.

<sup>25</sup> A norma della sez. 23.4 può essere titolare di un marchio di certificazione anche un’associazione non riconosciuta: in questo caso a tutela del marchio possono agire i singoli membri dell’associazione, ma solo in via inibitoria.

<sup>26</sup> DALEY, *op. cit.*, 54; SCASSA, *op. cit.*, 233; STACK, *op. cit.*, 8 ss.

<sup>27</sup> Il marchio regionale pubblico in realtà non attesta la provenienza del prodotto da una data area geografica. A. GERMANÒ, *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, 207, 252 nota come vi siano marchi regionali pubblici, quali ad esempio il marchio “Prodotto di agricoltura integrata. Marchio concesso dalla Regione Toscana”, ritenuti legittimi in quanto la legge non ne limita l’uso “ai produttori toscani (anche se tale ubicazione può essere segnalata nell’etichetta), ma lo estende a tutti i produttori, ovunque si trovino, purché rispettosi del

liana, speculare in larga misura rispetto a quanto appena notato, è offerto dal fatto che in Canada non sono ammissibili marchi di certificazione geografici di cui siano titolari singole persone fisiche, mentre in Italia questo può accadere.

Sempre sulla natura del soggetto titolare del marchio, il *Trade-marks Act* aggiunge un elemento importante. In primo luogo, la sezione 23.1 richiede che il titolare del marchio di certificazione sia un soggetto diverso dal soggetto che produce o vende il prodotto su cui il segno è apposto. Il divieto espresso dalla norma sembra piuttosto ampio, estendendosi fino a comprendere soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella produzione o vendita di siffatti beni<sup>28</sup>. Fine della norma è chiaramente quello di assicurare la terzietà del processo attraverso cui al prodotto viene apposto il marchio: poiché è il procedimento di certificazione che legittima un produttore ad apporre sul proprio bene il marchio, esigenze di tutela dei consumatori, ma anche di protezione della concorrenza leale, impongono che tale attività sia svolta in modo terzo e indipendente<sup>29</sup>. Non si arriva tuttavia al punto, come accade in Europa, di richiedere che il soggetto certificatore sia a sua volta certificato secondo uno

---

disciplinare di agricoltura integrata approvato dalla Regione”. Similmente TRAPÈ, *op. cit.*, 79 ss. e 82 per quanto riguarda i marchi regionali pubblici considerati legittimi; F. ALBISINNI, *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il Made in Lazio*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, 526, 531 ss.

<sup>28</sup> È quanto pare possibile ricavare da un'analisi letterale della norma che, invece di parlare di soggetti che producono o vendono i prodotti su cui il marchio di certificazione è apposto, parla di soggetti “*engaged in the manufacture, sale [...] of the wares*” (enfasi aggiunta). L'unica operazione che non rientra in queste attività connesse è ovviamente quella di certificazione. Solo a fini di completezza, la sez. 23.1 vieta la registrazione di un marchio di certificazione anche da parte di soggetti coinvolti in “*leasing or hiring of wares or the performance of services*”, ipotesi che non trova applicazione alla materia che qui ci occupa.

<sup>29</sup> Ad ulteriore precisazione, il *Trade-marks Examination Manual*, sez. II.7.5 prevede che “[t]he owner of a certification mark may be engaged in activities other than certification, such as the sale of wares or the performance of services”, purché “other than those covered by the certification mark”. In altri termini, l'attività certificativa può essere una delle attività svolte dal titolare del marchio di certificazione, purché queste ulteriori attività non riguardino i prodotti coperti dal marchio medesimo. Sulla terzietà del detentore del marchio di certificazione DALEY, *op. cit.*, 56.

standard che ne garantisca professionalità e indipendenza<sup>30</sup>. È tuttavia indubbio che dalla previsione canadese si possa ricavare la regola operativa per cui l'associazione deve agire in modo autonomo nello svolgere i propri compiti certificativi, a prescindere dalla sua terzietà formale rispetto alle attività di produzione e vendita.

La più importante limitazione alla registrazione di un marchio geografico di certificazione è contenuta nella sezione 10, a mente della quale non può essere registrato un marchio contrastante con un segno che, sulla base di un uso in buona fede continuato nel tempo, sia divenuto idoneo ad indicare una tipologia di beni, le loro qualità o, ancora, il loro luogo di origine. Nel caso *Producteurs laitiers du Canada v. Cyprus*, i giudici hanno ritenuto che il termine *Halloumi*, che indica un formaggio prodotto nell'isola di Cipro, non potesse essere registrato come *certification mark*, poiché tale espressione era divenuta in Canada indicativa di un tipo di formaggio<sup>31</sup>. A questa prima limitazione si aggiunge quella di cui alla sezione 25, in base alla quale non può essere registrato un marchio di certificazione suscettibile di confondersi con un marchio già registrato, categoria nella quale rientrano anche marchi individuali geografici che siano divenuti distintivi.

Al cuore di ogni marchio di certificazione vi è il c.d. standard<sup>32</sup>. Già la sezione 2, nel definire il *certification mark*, prevede che le caratteri-

---

<sup>30</sup> È quanto prevede l'art. 39 del reg. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari. Con riferimento ai prodotti vitivinicoli, l'art. 94, 2. i) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, obbliga chi presenta la domanda di registrazione di una denominazione di origine o indicazione geografica ad indicare, all'interno del disciplinare di produzione proposto, "il nome e l'indirizzo dell'autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni".

<sup>31</sup> *Producteurs laitiers du Canada v. Cyprus* (Commerce and Industry), Federal Court, 30 giugno 2010, 84 CPR(4th) 421. La decisione è stata confermata in appello: *Cyprus (Commerce and Industry) v. International Cheese Council of Canada*, Federal Court of Appeal, 13 giugno 2011, 93 CPR(4th) 255.

<sup>32</sup> La sez. 30 elenca gli elementi che il richiedente un marchio deve allegare: la lettera f) prevede che, nel caso di marchi di certificazione, debbano essere specificati "particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate". Per una illustrazione degli standard produttivi propri di un *certification mark* si rinvia al rego-

stiche, qualità o origine geografica che contraddistinguono il prodotto su cui il segno è apposto debbano essere contenute in uno standard. Più precisamente, il prodotto deve conformarsi a un regolamento che definisca le caratteristiche, le qualità o l'origine geografica del prodotto. In questo senso lo standard è assimilabile al disciplinare di produzione di una DOP o IGP, poiché permette di individuare gli elementi caratteristici che devono essere presenti nel prodotto finale, assieme alle modalità di produzione e di commercializzazione.

In realtà, a prescindere da questa prima analogia, lo standard di cui al *Trade-marks Act* e il disciplinare di produzione europeo differiscono in molti aspetti. Lo standard è sostanzialmente il frutto di un'iniziativa di un privato, su cui l'autorità competente a registrare i marchi ha un potere di intervento limitato, legato per lo più alla valutazione della non decettività del segno e al principio di non discriminazione, su cui torneremo tra breve.

I poteri d'intervento sul disciplinare di produzione sono, al contrario, numerosi e pervasivi e possono condizionarne in modo significativo i contenuti. In aggiunta, mentre le norme europee definiscono in modo sufficientemente puntuale ciò che deve essere inserito nel disciplinare per attestare le caratteristiche qualitative del prodotto, ciò non accade per lo standard<sup>33</sup>. Lo standard costituisce, quindi, un elemento maggiormente flessibile rispetto al disciplinare di produzione<sup>34</sup>; in questo senso presenta evidenti similitudini con i regolamenti d'uso dei marchi collettivi europei ed italiani. Il passaggio ulteriore, strettamente connesso alla presenza dello standard, è quello per cui l'associazione titolare del *certification mark* può dare in licenza il marchio solo a quanti rispettino lo standard. È proprio in questo passaggio che trova realizza-

---

lamento d'uso del marchio *Vin certifié du Québec*, menzionato *supra*, sommariamente descritto in < <http://vinsduquebec.com/en/certification/> >.

<sup>33</sup> Le specifiche devono in ogni caso avere un sufficiente grado di dettaglio. In caso contrario la registrazione del marchio verrà rifiutata: *Molson Breweries v. Labatt Brewing*, Trade-marks Opposition Board, 13 maggio 1996, 69 CPR(3d) 274. Sulla disciplina dello standard nel caso di marchi di certificazione si veda STACK, *op. cit.*, 7 ss.

<sup>34</sup> A ulteriore conferma della rigidità del disciplinare di produzione si rinvia a quanto previsto per la modifica di un disciplinare successivamente alla sua prima approvazione: in tal senso, ad es., quanto previsto dall'art. 53 del reg. 1151/2012.

zione la componente certificativa del marchio, consistente in una validazione, da parte di un soggetto terzo, delle peculiari caratteristiche presenti nel prodotto<sup>35</sup>.

Accanto al fatto per cui l'associazione proprietaria del *certification mark* può concedere in licenza a terzi l'uso del segno solo a fronte del rispetto dello standard, nel caso dei marchi di certificazione geografici viene posta un'ulteriore limitazione alla libertà di azione del titolare. La sezione 25 prevede, infatti, che l'uso del marchio debba essere concesso a tutti coloro che operano nell'area geografica cui il segno si riferisce, sempre che venga rispettato lo standard applicabile<sup>36</sup>. La disposizione è espressione del principio di non discriminazione, cioè della necessità di mantenere aperto l'uso del segno geografico. Come ricordato in precedenza, il principio generale che guarda con sfavore alla registrazione di un marchio contenente un'indicazione geografica trova eccezione nei marchi a caratterizzazione collettiva, per l'ovvia ragione che, per questi ultimi, i rischi di appropriazione monopolistica sono ridotti. Ridotti, ma non eliminati. L'associazione titolare del marchio di certificazione potrebbe, infatti, decidere di concedere, o non, l'uso del segno, secondo valutazioni del tutto idiosincratiche: in tal modo si riproporrebbe nei fatti un'appropriazione unilaterale e individualistica del nome del territorio. È pur vero che un certo margine di arbitrarietà continua a permanere nonostante la previsione della sezione 25, sol che si consideri che lo standard viene costruito unilateralmente dall'associazione; tuttavia, l'obbligo di apertura indicato limita la possibilità di azioni arbitrarie da parte del titolare.

---

<sup>35</sup> Un problema diverso è se il titolare del marchio di certificazione possa concedere in licenza non tanto l'uso del segno, quanto la possibilità di certificare la rispondenza del prodotto agli standard caratterizzanti il segno: problema affrontato da STACK, *op. cit.*, 15 ss.

<sup>36</sup> SCASSA, *op. cit.*, 233. Di per sé la norma si limita a dire che “the owner of any mark registered under this section shall permit the use of the mark in association with any wares or services produced or performed in the area of which the mark is descriptive”. Sembrano mancare, quindi, riferimenti alla necessità di rispettare lo standard associato al *certification mark* di cui si chiede l'uso. In realtà la necessità che sia rispettato lo standard, oltre al fatto che la produzione avvenga nell'area cui il marchio si riferisce, si può desumere dal raccordo della norma in parola con la sezione 23.2, che richiede al produttore “to meet the defined standard”.

Da ultimo, è degna di menzione una previsione che non trova riscontro negli altri ordinamenti analizzati. A mente della sezione 24, il titolare del *certification mark* può autorizzare la registrazione di un marchio che, seppur confondibile con il marchio di certificazione<sup>37</sup>, sia utilizzato per indicare che il prodotto su cui viene apposto è stato confezionato da un soggetto avente titolo a utilizzare il segno. Si tratta di una sorta di marchio derivato, che si ricollega al marchio di certificazione principale e che serve a differenziare i prodotti dei singoli utilizzatori attraverso una combinazione fra segno collettivo e segno individuale<sup>38</sup>.

Un'eccezione significativa rispetto a quanto analizzato fino ad ora è rappresentata dalla legislazione del Québec in materia di *reserved designations*. Si tratta di un interessante esempio di circolazione del modello europeo delle DOP e IGP al di là dell'Atlantico: sebbene il Québec rappresenti, sotto il profilo storico e socio-culturale, un caso unico nel panorama nordamericano, rimane nondimeno interessante registrare l'introduzione da parte del legislatore *québécoise* di un istituto giuridico chiaramente modellato sul paradigma europeo. Nel 2008 il Parlamento del Québec ha approvato in via definitiva *An act respecting reserved designations and added-value claims*<sup>39</sup>, con il quale si è inteso introdurre uno strumento "to protect the authenticity of products, and of terms used to identify and promote them, through product certification based on origin or on special characteristics associated with a method of production or specificity" (sezione 1).

---

<sup>37</sup> STACK, *op. cit.*, 9. La norma, un po' contraddittoriamente, aggiunge che il nuovo marchio deve comunque esibire una *appropriate difference* rispetto al marchio di certificazione. Si può quindi immaginare che il rischio di confusione cui ci si riferisce derivi da una parziale sovrapposizione del nuovo marchio con il *certification mark*.

<sup>38</sup> La disposizione specifica che il marchio collegato può essere cancellato o quando il marchio (di certificazione) principale viene meno oppure quando il titolare del *certification mark* ritratta il consenso alla registrazione. Si tratta quindi di un marchio sottoposto ad una condizione potestativa, rimessa in ultima analisi all'arbitrio del titolare, atteso che la sez. 24 non specifica le ragioni per cui questi può ritirare il proprio consenso.

<sup>39</sup> RSQ, ch.A-20.03. La legge del 2008 ha sostituito precedenti leggi, rispettivamente del 2006 e del 1996.

La sezione 3 della legge contempla tre forme di *reserved designations*: a) *relating to a method of production*; b) *relating to a link with a terroir*; c) *relating to specificity*. Le indicazioni di cui alla lettera a) e c) riguardano ipotesi fuori dal raggio di azione del nostro studio: le prime consistono, ad esempio, in indicazioni come ‘biologico’; le seconde corrispondono alle europee Specialità Tradizionali Garantite (STG)<sup>40</sup>. Maggiore approfondimento meritano invece le indicazioni di cui alla lettera b), che già a livello definitorio pongono in esponente il loro legame con il *terroir*. In realtà la norma distingue tra due tipi di denominazioni: *Protected Designations of Origin* (PDO) e *Protected Geographical Indications* (PGI), che si sovrappongono perfettamente, non solo a livello terminologico, con le DOP e IGP. Sovrapposizione confermata nella definizione delle due espressioni offerta dalla *Regulation respecting reserved designation*, recante disposizioni applicative di maggior dettaglio rispetto a quanto fissato nella legge<sup>41</sup>.

La sezione 1(2) del regolamento prevede che una PGI debba consistere in un’indicazione per un prodotto che provenga da una zona geografica delimitata sulla base del legame tra le sue caratteristiche e l’origine geografica, abbia una data qualità, reputazione o altra caratteristica riconducibile a tale origine e il cui sviluppo, elaborazione o trasformazione sia avvenuta entro la zona geografica delimitata<sup>42</sup>. Nel caso di una PDO, la medesima sezione richiede che essa provenga da una zona geografica delimitata sulla base del legame tra le sue caratteristiche e l’origine geografica, abbia caratteristiche o qualità (inclusi i fattori naturali e umani) esclusivamente o essenzialmente riconducibili a tale origine e il cui sviluppo, elaborazione e trasformazione siano avvenuti entro la zona geografica circoscritta<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Art. 17 ss., reg. 1151/2012.

<sup>41</sup> RRQ, ch. A-20.03 r.2.

<sup>42</sup> Cfr. sez. 1(2) a): “in the case of a protected geographical indication, the product must have a specific quality, a reputation or another characteristic attributable to its geographical origin. In addition, its development, processing or production must take place in the geographical area delimited on the basis of the link between those characteristics and its geographical origin”.

<sup>43</sup> Cfr. sez. 1(2) b): “in the case of a designation of origin, the quality or features of the product must derive exclusively or essentially from its geographical site, comprising natural and human factors. In addition, its development, processing and production



Per gestire il nuovo sistema di denominazioni, il capitolo II della legge prevede l'istituzione di un *Conseil des appellations réservées et des termes valorisants* (Conseil)<sup>44</sup>. I compiti del *Conseil* sono specificati nella sezione 9: provvedere ad accreditare i certificatori chiamati a certificare i prodotti che recano una denominazione; fornire supporto al Ministero dell'agricoltura chiamato a decidere se riconoscere o meno una nuova denominazione; organizzare consultazioni pubbliche prima di esprimere il proprio parere al Ministero dell'agricoltura circa l'opportunità di riconoscere o meno una nuova denominazione; monitorare l'utilizzo delle denominazioni approvate, controllando sia l'operato dei certificatori, sia direttamente i produttori che utilizzano le denominazioni<sup>45</sup>.

Il procedimento di accreditamento dell'ente di certificazione prevede che quest'ultimo debba rispettare il manuale sviluppato congiuntamente dal *Conseil* e dal Ministero dell'agricoltura. Tale manuale deve, a sua volta, essere conforme allo standard ISO/CEI 65, cioè a quel medesimo standard che è richiamato dalla normativa comunitaria per accreditare gli enti di certificazione di DOP e IGP<sup>46</sup>. In altri termini, il certificatore deve garantire caratteristiche di terzietà, indipendenza e competenza. Terzietà e indipendenza confermate dalla sezione 54 della legge, la quale prevede che l'ente di certificazione non possa agire in modo discriminatorio a danno di quanti si avvalgono (o intendono avvalersi) di una PDO o PGI. L'accREDITAMENTO attribuisce una serie di poteri al certificatore, il più importante dei quali è di certificare i prodotti che poi si avvarranno di una PDO o PGI, anche tramite la predisposizione di un piano di controlli idoneo. Accanto a questo, l'ente di certificazione svolge un ruolo d'intermediazione tra i produttori, da un

---

must take place in the geographical area delimited on the basis of the link between the quality or features of the product and its geographical site”.

<sup>44</sup> La composizione del *Conseil* è fissata dalla sez. 12 e prevede membri di nomina governativa, così come rappresentanti dei produttori, trasformatori, distributori, consumatori, rivenditori e certificatori.

<sup>45</sup> A tal riguardo, il *Conseil* ha pubblicato nel 2000 le *Regulations on the monitoring of the use of recognized reserved designations and added-value claims*, consultabili all'indirizzo: <[http://cartv.gouv.qc.ca/sites/documents/file/lois\\_reglements/su1rg1001j-monitoring\\_use\\_of\\_reserved\\_designations\\_and\\_added-value\\_claims.pdf](http://cartv.gouv.qc.ca/sites/documents/file/lois_reglements/su1rg1001j-monitoring_use_of_reserved_designations_and_added-value_claims.pdf)>.

<sup>46</sup> Art. 39, par. 2, reg. 1151/2012.

lato, e il *Conseil*, dall'altro, potendo ricevere proposte di modifica del disciplinare da inviare a quest'ultimo.

Quanto al procedimento di registrazione di una nuova PDO o PGI, mancano disposizioni di dettaglio che scandiscano le varie fasi che conducono all'approvazione di una denominazione o indicazione, con particolare riferimento a eventuali opposizioni alla domanda di registrazione. In realtà, come ricordato in precedenza, il *Conseil* deve organizzare consultazioni pubbliche che precedano l'approvazione di una PDO o PGI, durante le quali chiunque sia interessato può sollevare obiezioni alla proposta di registrazione. La domanda di registrazione può essere avanzata da qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica o gruppo non riconosciuto, che si occupi della produzione dei prodotti per i quali chiede la denominazione o indicazione<sup>47</sup>. Essa deve contenere molti degli elementi che sono richiesti anche in Europa all'interno del dossier che deve accompagnare la richiesta di riconoscimento di una DOP o IGP: il nome del richiedente e le attività che svolge; lo scopo della PDO o PGI proposta; il tipo di prodotti cui si applica; il potenziale economico e i possibili canali di distribuzione; gli elementi che la differenziano da altri prodotti; un disciplinare di produzione; uno studio che compari il disciplinare di produzione proposto con uno già esistente per una indicazione o denominazione simile.

Qualche parola in più merita di essere spesa sul disciplinare di produzione. Anche in questo caso la normativa *québécoise* ricalca in modo fedele quella comunitaria, richiedendo che vengano definiti il nome della denominazione o indicazione, l'area geografica di pertinenza, le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, i metodi di produzione, i legami tra caratteristiche del prodotto e sua origine geografica, l'ente di certificazione competente, nonché eventuali requisiti in punto di etichettatura. Una volta valutata la domanda e individuato un ente di certificazione, il Ministero dell'agricoltura può approvare la PDO o la PGI, dandone notizia tramite pubblicazione nella *Gazette officielle du Québec*<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> Sez. 2, della regulation.

<sup>48</sup> Sez. 31 della legge. La norma aggiunge che la pubblicazione deve specificare dove e come è possibile consultare il disciplinare di produzione.

Una particolarità del procedimento di registrazione della regione francofona canadese, che lo differenzia da quello comunitario, è il ruolo di primo piano riconosciuto al certificatore. L'individuazione di un ente di certificazione e il suo accreditamento da parte del *Conseil* costituiscono un pre-requisito necessario per la registrazione della PDO o PGI<sup>49</sup>. Ciò comporta che, ove l'ente di certificazione cessi di operare, il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di cancellare la PDO o PGI<sup>50</sup>. La centralità dell'ente di certificazione non trova riscontri altrettanto significativi nella disciplina europea ed è probabilmente il portato di una filosofia regolativa in cui il principale strumento di tutela del nesso prodotto-territorio era rappresentato dal *certification mark*, per il quale il certificatore gioca un ruolo fondamentale. Sotto un diverso e complementare angolo visuale, il sostrato di *common law*, solidamente imperniato sulla figura del marchio di certificazione, emerge e contamina il modello europeo, dando luogo a un'originale soluzione ibrida.

Lo schema normativo introdotto in Québec nel 2008 presenta numerose sovrapposizioni con il regolamento comunitario in materia di DOP e IGP. Si può invero considerare un chiaro esempio di *legal transplant*, che pare particolarmente significativo se si considera che ha interessato un'area, geografica e giuridica, nel suo complesso tradizionalmente ostile a modelli di protezione delle indicazioni geografiche *sui generis*. Le maggiori differenze tra il modello del Québec e quello europeo riguardano il livello di protezione offerto. L'articolo 13 del regolamento comunitario 1151/2012 elenca una serie di pratiche imitative, confusorie o comunque ritenute sleali a fronte delle quali DOP e IGP devono essere protette. Per converso, la sezione 63 della legge *québécoise* si limita a vietare l'utilizzo di una denominazione o indicazione su prodotti che non siano stati previamente certificati. Sembrano rimanere

---

<sup>49</sup> Sez. 30 della legge: “[w]hen one or more certification bodies have demonstrated to the Board that they meet the standards and criteria set out in the applicable accreditation manual and have provided the documents and information required by regulation of the Minister, the Minister, on the recommendation of the Board, (1) recognizes the reserved designation concerned”.

<sup>50</sup> Sez. 61 della legge: “the Minister may cancel the recognition of a reserved designation, particularly when there no longer is an accredited certification body that meets the standards and criteria set out in the applicable accreditation manual”.

quindi esclusi da tutela casi in cui si verifichino, a danno di una PDO o PGI, usurpazioni, imitazioni, induzioni in errore o sfruttamenti parassitari della PDO o PGI protetta. In realtà, a colmare parzialmente la lacuna possono intervenire i regolamenti che disciplinano le singole PDO o PGI: è questo il caso del regolamento relativo all'indicazione *Agneau de Charlevoix*, la prima, e al momento unica, PGI registrata in Québec, la cui sezione 2.4.1 vieta l'uso di marchi che possano generare confusione con l'indicazione protetta<sup>51</sup>.

## 2. Il modello statunitense

La situazione negli Stati Uniti è più complessa: in questo paese, infatti, esistono due forme di marchio a caratterizzazione collettiva<sup>52</sup>. La sezione 1054 del *Title 15* dello *US Code* prevede che termini o segni

---

<sup>51</sup> *Indication Géographique Protégée - Agneau de Charlevoix, Partie 1: Personnes visées au cahier des charges et obligations afférentes*, 2009: "Toute entreprise qui commercialise un produit agricole ou alimentaire sous une marque de commerce dont elle est propriétaire doit s'assurer que celle-ci ne génère aucune confusion et ne cause aucune concurrence déloyale, dans le cadre de l'usage de l'appellation réservée «Agneau de Charlevoix»".

<sup>52</sup> Per una ricognizione della disciplina statunitense dei marchi geografici a caratterizzazione collettiva si vedano C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2010, 68 ss.; T.J. MCCARTHY, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Deerfield, 1994, Volume 2, 147, in particolare 150 ss.; L. BERESFORD, *Geographical indications: the current landscape*, in 17 *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal* 979 (2007); J. HUGHES, *Champagne, Feta, and Bourbon: the spirited debate about geographical indications*, in 58 *Hastings Law Journal* 299 (2006), 308 ss.; J. BELSON, *Certification marks*, London, 2002; D. GIOVANNUCI, E. BARHAM, R. PIROG, *Defining and marketing "local" foods: geographical indications for US products*, in 13 *The journal of world intellectual property* 94 (2010); B. BEEBE, T.F. COTTER, M.A. LEMLEY, P.S. MENELL, R.P. MERGES, *Trademarks, unfair competition, and business torts*, Austin, 2011, 39-40; B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, cit., 245 ss.; A. BORRONI, *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012, 255. Sulla distinzione tra marchi collettivi e di certificazione, anche con riferimento all'esperienza statunitense, D. GANGLIEE, *The business end of collective and certification marks*, in I.S. FHIMA (ed.), *Trademark law and sharing names. Exploring use of the same mark by multiple undertakings*, Cheltenham, 2009, 79.

indicanti l'origine geografica di un prodotto possano essere registrati come marchi collettivi o marchi di certificazione<sup>53</sup>. Anche negli Stati Uniti, quindi, opera un'eccezione al principio secondo cui non è possibile registrare come marchio un'indicazione geografica. La differenziazione tra marchi collettivi e marchi di certificazione è contenuta in una norma successiva, che definisce cosa intendere con queste espressioni<sup>54</sup>.

Le due tipologie di marchi si differenziano, in primo luogo, per il grado di terzietà che garantiscono. I *certification marks* statunitensi ricalcano da presso il modello già visto nell'esperienza canadese: il titolare del marchio deve essere un soggetto distinto dal produttore che appone il marchio sui propri prodotti, al fine di garantire la sua indipendenza nello svolgimento dell'attività certificativa<sup>55</sup>. I *collective marks*, al contrario, sono marchi posseduti da "a cooperative, an association, or other collective group or organization", e sono utilizzati solo dai membri di tali gruppi. A differenza dei marchi di certificazione, dove si specifica che l'utilizzatore del segno debba essere "a person other than its owner", nei marchi collettivi tale precisazione manca, per cui anche il gruppo può produrre beni su cui in seguito appone il *mark*.

Secondo elemento di differenziazione è che solo i *certification marks* sono idonei a esprimere qualità, modi di produzione, materie prime o altre caratteristiche del prodotto certificato. Nel caso dei marchi collettivi, a parte la possibilità di specificare la provenienza geografica ai sensi della sezione 1054, non vi è alcun riferimento al fatto che il prodotto debba essere caratterizzato da determinate qualità o elementi di altra natura. In ragione di ciò, i *certification marks* sono usualmente ritenuti più adatti a esprimere il nesso tra origine geografica e qualità di quanto non lo siano i *collective marks*<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Per alcune notazioni critiche circa la prassi dell'USPTO nella registrazione di marchi geografici collettivi e di certificazione B. O'CONNOR, *Indicazioni Geografiche: alcune riflessioni sulla prassi dell'Ufficio Marchio e Brevetti degli Stati Uniti e l'accordo TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, 41.

<sup>54</sup> 15 USC 1127.

<sup>55</sup> MCCARTHY, *op. cit.*, 156; LE GOFFIC, *op. cit.*, 222.

<sup>56</sup> In tal senso chiaramente il documento predisposto dallo United States Patent and Trademark Office, *Geographical Indication Protection in the United States*, 2, disponibile all'indirizzo: <[http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi\\_system.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf)>, il quale indica nei *certification marks* lo strumento più efficace per tutelare le geo-

Non si può non sottolineare, in ogni caso, come sia i marchi di certificazione che i marchi collettivi possano, ma non debbano, esprimere il nesso origine-qualità. La norma consente, infatti, anche il semplice inserimento di un'indicazione geografica nel segno, senza alcun ulteriore collegamento a qualità o caratteristiche dipendenti da tale origine. Parimenti, il fatto che i *collective marks* non contengano riferimenti espliciti alla qualità del prodotto non osta al loro utilizzo in funzione di garanzia del nesso origine-qualità: pare infatti potersi ammettere la registrazione di un marchio collettivo geografico attestante le particolari caratteristiche qualitative del prodotto<sup>57</sup>.

In tal senso sia i *certification* che i *collective marks* possono svolgere funzioni assimilabili tanto alle europee DOP e IGP, quanto alle indicazioni geografiche semplici, in ragione delle modalità con le quali viene costruito il marchio stesso.

La vera differenza tra questi due tipi di marchio a caratterizzazione collettiva sembra risiedere, in ultima analisi, nella terzietà del soggetto che ne è titolare rispetto alla produzione dei beni su cui il segno è apposto. È facendo leva su questo elemento che i *certification marks* – più che i *collective marks* – possono essere avvicinati funzionalmente alle DOP e IGP, valorizzando la funzione di certificazione con fede pubblica che queste ultime svolgono.

Quanto alla titolarità dei *certification marks*, la sezione 1054 indica che può essere posta in capo tanto a soggetti collettivi, pubblici o privati, quanto a singole persone fisiche. La previsione statunitense si discosta sia dall'esperienza canadese, dove singole persone fisiche non possono registrare *certification marks* geografici, sia da quella comunitaria e italiana, ove i marchi collettivi geografici pubblici non sono ammessi. Nel caso dei *collective marks*, invece, anche negli Stati Uniti sono am-

---

*graphical indications* negli Stati Uniti. Si vedano altresì BORRONI, *op. cit.*, 261 ss.; I. SHALEVIC, *Protection of trademarks and geographical indications*, in 6 *Buffalo Intellectual Property Law Journal* 67 (2008), 72 ss.; L. MONTEN, *Geographical indications of origin: should they be protected and why? - An analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives*, in 22 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 315 (2005), 326; D. ROCHARD, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2002, 194 ss.

<sup>57</sup> In termini sostanzialmente simili MCCARTHY, *op. cit.*, 163-164.

missibili solo marchi di proprietà di gruppi di soggetti, quale che sia la forma giuridica di tali gruppi.

Il *Code of Federal Regulations* aggiunge alcuni importanti dettagli circa il procedimento di registrazione di marchi geografici a caratterizzazione collettiva, nonché sulla possibilità di loro utilizzo. Sotto il primo profilo, in aggiunta alle disposizioni previste per tutti i marchi in generale, la norma richiede che nella domanda di registrazione di un marchio collettivo sia specificato: a) il novero di persone che saranno autorizzate a usare il segno e b) la natura del controllo che il titolare potrà esercitare sul suo uso<sup>58</sup>. Entrambi i requisiti aggiuntivi mirano a predeterminare il raggio di azione del marchio; al contempo, si tratta di elementi piuttosto generici nella loro formulazione, che possono essere riempiti di contenuti diversi. Trova così conferma quanto già notato, ovvero che anche il marchio collettivo può essere utilizzato per veicolare il nesso tra origine geografica e qualità del prodotto, tenuto conto che la normativa concede sufficienti margini per una sua articolazione in tal senso.

Quanto al marchio di certificazione, anche in questo caso sono specificati alcuni requisiti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per la registrazione di un qualunque marchio<sup>59</sup>. Analogamente a quanto previsto per i *certification marks* canadesi, è richiesto che la registrazione del marchio sia accompagnata dalla predisposizione di uno standard, sulla base del quale stabilire se i terzi siano legittimati ad apporre il segno sui propri prodotti<sup>60</sup>. In aggiunta vi è l'obbligo di indicare: a) le specifiche condizioni sulla base delle quali il marchio è utilizzato; b) la circostanza che il richiedente non sia coinvolto nella produzione o vendita dei prodotti su cui il marchio verrà apposto<sup>61</sup>.

La presenza di uno standard e la necessità di stabilire le condizioni di uso del marchio sono intimamente legate: con il primo si stabiliscono le specifiche tecniche che dovranno essere seguite dai produttori che

---

<sup>58</sup> 37 CFR 2.44.

<sup>59</sup> 37 CFR 2.45; MCCARTHY, *op. cit.*, 151 ss.

<sup>60</sup> BELSON, *op. cit.*, 30.

<sup>61</sup> Anche la normativa statunitense utilizza il termine *engaged* come nel caso dell'ordinamento canadese: per un'interpretazione circa la scelta di questo termine si rinvia a quanto scritto sopra.

aspirano a usare il segno; con le seconde si determina come si dovrà svolgere il processo di certificazione, cioè la verifica che i singoli produttori abbiano ottemperato alle specifiche contenute nello standard. Lo standard rappresenta invece un elemento eventuale nei *collective marks*: la norma non ne impone la presenza e il titolare può decidere liberamente se inserirlo, o non. In tal senso, nella sua costruzione il marchio collettivo è caratterizzato da un margine di discrezionalità più ampio di quanto accada per il marchio di certificazione<sup>62</sup>.

Per quanto riguarda il principio di non discriminazione, esso viene affermato espressamente solo nel caso dei marchi di certificazione. La sezione 1064(5), lettera d), prevede che un *certification mark* possa essere cancellato qualora il titolare del segno “discriminately refuses to certify or to continue to certify the goods or services of any person who maintains the standards or conditions which such mark certifies”<sup>63</sup>.

La giurisprudenza statunitense ha letto tale disposizione alla luce del carattere di terzietà che il titolare del marchio di certificazione deve avere: terzietà che verrebbe meno nel momento in cui il titolare decidesse arbitrariamente a chi concedere l’uso del segno<sup>64</sup>. Per i giudici d’oltreoceano, l’indipendenza del titolare/certificatore rappresenta un *public interest* che impone a quest’ultimo di certificare i prodotti rispondenti allo standard applicabile. Tale obbligo è assimilabile a una forma di licenza obbligatoria<sup>65</sup> e può, sotto un diverso profilo, determinare la nullità di clausole contrattuali che ledano tale interesse<sup>66</sup>. Non pare possibile invece svolgere lo stesso tipo di ragionamento con rife-

---

<sup>62</sup> GANGJEE, *The business end*, cit., 88.

<sup>63</sup> 15 USC 1064(5), D. BELSON, *op. cit.*, 32-33; BEEBE et al., *op. cit.*, 140-141; LE GOFFIC, *op. cit.*, 223 ss.

<sup>64</sup> Idaho Potato Commission v. M&M Produce Farm & Sales, US Court of Appeals for the Second Circuit, 11 luglio 2003, 335 F.3d 130 (2003).

<sup>65</sup> Idaho Potato Commission, *cit.*, 138; In re The University of Mississippi, Trademark Trial and Appeal Board, 6 gennaio 1987, 1USPQ.2d 1909, 5.

<sup>66</sup> Idaho Potato Commission, *cit.*, 138-139. La corte ha ritenuto nulla una clausola contrattuale che obbligava l’utilizzatore del marchio di certificazione a non contestare la liceità del segno, ritenendo tale previsione illegittima in quanto “a non-quality related control restriction”: GANGJEE, *The business end*, cit., 86.



rimento ai marchi collettivi<sup>67</sup>, mancando questi ultimi del carattere di terzietà.

Trova così conferma quanto già osservato in merito alla terzietà, che identifica il vero elemento distintivo tra marchi di certificazione e marchi collettivi, rendendo i primi assimilabili al modello europeo delle DOP e IGP. Resta dubbio se un marchio collettivo geografico possa essere invalidato per ragioni di *public policy* di carattere, per così dire, generale. L'ipotesi si potrebbe verificare, ad esempio, ove il titolare di un marchio siffatto concedesse arbitrariamente la *membership* (e quindi la possibilità di utilizzo) solo ad alcuni dei produttori che operano nell'area cui il marchio fa riferimento, privando così gli altri operatori della zona delle possibilità di fruire dell'indicazione geografica in questione.

### 3. Il modello europeo

Il panorama europeo si discosta in modo significativo da quanto visto fino a questo momento, quantomeno con riferimento ad un comparto che nella realtà rappresenta la porzione largamente preponderante dei prodotti recanti un'indicazione geografica. Il riferimento è ai prodotti agricoli e alimentari, per i quali il legislatore comunitario ha emanato un regolamento, il n. 1151 del 2012, che predispone due segni distintivi *ad hoc*, le già ricordate DOP e IGP<sup>68</sup>. In ragione di ciò, l'analisi dovrà necessariamente distinguere tra i segni geografici utilizzabili per i prodotti agro-alimentari<sup>69</sup>, e i segni geografici utilizzati per tutti gli altri prodotti.

---

<sup>67</sup> GANGJEE, *The business end*, cit., 88.

<sup>68</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>69</sup> Curiosamente, pur distinguendo già nell'intitolazione del regolamento tra prodotti *agricoli e alimentari*, il regolamento assoggetta entrambi i tipi di prodotti alla medesima disciplina, tanto che nel prosieguo si parlerà di prodotti agro-alimentari: il fatto viene notato anche da F. ALBISINNI, *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 41, 48-50 con riferimento al previgente reg. 2081 del 1992. Quanto alla definizione di cosa rientri nella nozione di prodotto agricolo e alimentare, l'art. 2

### 3.1. Le indicazioni geografiche per i prodotti agroalimentari

Partendo dall'analisi della prima categoria di segni geografici, il primo atto normativo col quale si sono disciplinate in modo organico DOP e IGP in Europa risale al 1992, anno in cui il Consiglio emanò il regolamento n. 2081<sup>70</sup>.

In realtà la legislazione comunitaria tutelava i prodotti vitivinicoli già prima del 1992 attraverso un sistema speciale di indicazioni geografiche, che ha costituito l'archetipo su cui si è poi costruito il testo del regolamento 2081/1992<sup>71</sup>. Il regolamento del 1992 è stato abrogato nel 2006 dal regolamento n. 510<sup>72</sup>, che ha innovato in alcuni aspetti importanti la previgente disciplina, ad esempio modificando il procedimento

---

del reg. 1151/2012 rinvia all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché, in via integrativa, all'Allegato I del regolamento medesimo, il quale elenca una serie di prodotti di per sé non ricompresi nel Trattato, quali ad esempio sughero, cocciniglia, lana, cuoio, pellame, piume.

<sup>70</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>71</sup> Il primo riferimento ad un siffatto sistema è contenuto all'art. 4 del Regolamento n. 24 del 1962, il quale prevedeva che entro il 31 dicembre 1962 fosse stabilita una regolamentazione comunitaria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate: cfr. Regolamento n. 24 del 4 aprile 1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Lungi dal menzionare DOP e IGP, il regolamento del 1962 introduceva la più generica categoria dei *vini di qualità prodotti in regioni determinate*. L'art. 4.2 enumerava, poi, alcuni elementi che la futura regolamentazione avrebbe dovuto tenere in considerazione: la delimitazione della zona di produzione, il tipo di vitigni, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, la gradazione alcolica minima naturale, il rendimento per ettaro, l'analisi e la valutazione delle caratteristiche organolettiche. Il termine originariamente previsto per la promulgazione della regolamentazione attuativa viene ampiamente superato, tanto che è solo otto anni dopo che il Consiglio pubblica il regolamento sui vini di qualità: si tratta del Regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio del 28 aprile 1970 che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, i c.d. v.q.p.r.d., sigla che permarrà fino al reg. 1234 del 2007.

<sup>72</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

di registrazione delle indicazioni geografiche dei paesi terzi<sup>73</sup>, il regime dei controlli<sup>74</sup>, le procedure per la modifica del disciplinare di produzione<sup>75</sup>. Anche il regolamento del 2006 è stato successivamente abrogato ad opera del sopra ricordato regolamento 1151/2012, che rappresenta oggi l'atto normativo che disciplina DOP e IGP<sup>76</sup>.

---

<sup>73</sup> L'inserimento della possibilità di registrare anche DOP e IGP extracomunitarie è stato oggetto di un'evoluzione piuttosto travagliata che ha visto coinvolta anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) per il tramite del suo organo di risoluzione delle controversie. Infatti, la previsione iniziale, contenuta nel reg. 2081/1992, condizionava la registrazione al principio di reciprocità: la registrazione di una DOP o IGP relativa ad un prodotto proveniente da un paese terzo poteva essere accordata "a condizione che: il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'art. 4 [consistenti nella presenza di un disciplinare]; nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'art. 10; il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità" (art. 12, par. 1). Questa disposizione è stata impugnata da USA e Australia, i quali ritenevano si ponesse in contrasto con il principio per cui i prodotti importati devono poter godere di pari opportunità rispetto a quelli nazionali. La tesi sostenuta da questi paesi è stata ritenuta fondata dall'organo di risoluzione dell'OMC, il quale ha considerato discriminatorie le disposizioni in oggetto: si tratta dei casi WT/DS174/R e WT/DS290/R. Alla luce di queste decisioni, il legislatore comunitario ha riformato la disciplina di DOP e IGP, eliminando quegli elementi che erano stati oggetto di censura e, in particolare, i riferimenti al principio di reciprocità. In dottrina D. MINCHELLA, *Adempimento degli obblighi internazionali in materia di proprietà intellettuale da parte della CE e valorizzazione dei prodotti tipici: il panel Indicazioni geografiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, 83.

<sup>74</sup> Il reg. 510/2006 ha introdotto rispetto al reg. 2081/1992 la distinzione tra controlli ufficiali (art. 10) e verifiche del rispetto del disciplinare (art. 11), parlando per la prima volta, con riferimento a questo secondo tipo di verifiche, di *certificazioni*.

<sup>75</sup> Rispetto al previgente reg. 2081/1992, in cui solo gli Stati membri erano legittimati a chiedere una modifica del disciplinare, l'art. 9 del reg. 510/2006 consentiva direttamente alle associazioni legittimamente interessate di presentare tale richiesta, e strutturava inoltre in modo più particolareggiato il procedimento di modifica.

<sup>76</sup> Sulle novità introdotte dal reg. 1151/2012 rispetto al previgente reg. 510/2006 si veda G. STRAMBI, *Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in A. GERMANÒ, G. STRAMBI (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del*

La disciplina delineata dal regolamento 1151/2012 si colloca all'interno di un quadro normativo più ampio rappresentato dalla Politica Agricola Comune, prevista dagli articoli 38 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; essa trova la sua prima espressione in ordine di importanza nell'Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (c.d. OCM unica) di cui al regolamento 1308/2013<sup>77</sup>. Le disposizioni che formano tale quadro paiono ispirarsi a scelte politico-economiche orientate, *inter alia*, a incentivare il passaggio da una produzione agricola di quantità ad una di qualità.

Se questo è uno dei fini della PAC, DOP e IGP rappresentano due tra i più importanti strumenti giuridici attraverso cui incentivare e tutelare la qualità delle produzioni agroalimentari comunitarie: strumenti che permettono di veicolare al mercato informazioni circa le caratteristiche qualitative dei prodotti commercializzati. Nell'ottobre del 2008, il *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli* ha ulteriormente enfatizzato l'importanza del passaggio da una produzione agroalimentare incentrata sulla quantità a una incentrata sulla qualità<sup>78</sup>. Pur non concentrandosi unicamente sulla disciplina di DOP e IGP, emerge chiaramente come queste ultime costituiscano uno dei perni attraverso i quali comunicare la superiorità delle caratteristiche qualitative che contraddistinguono i prodotti agroalimentari europei.

Quanto si scrive trova conferma sia nella base giuridica richiamata dal legislatore comunitario a fondamento del regolamento 1151/2012, sia nei considerando che precedono l'articolo dell'atto del 2012. Quanto alla prima, viene richiamato l'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che delega a Parlamento europeo e

---

17 dicembre 2013 sulla PAC, Milano, 2014, 21; V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, 4.

<sup>77</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sull'importanza che alcune delle misure contenute nella c.d. OCM unica, specie in materia di norme di commercializzazione, possono avere relativamente alla qualità dei prodotti agricoli si leggano ad es. i considerando (64) e ss. del reg. 1308/2013.

<sup>78</sup> *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, Commissione delle Comunità europee, 15 ottobre 2008, COM(2008) 641 definitivo.

Consiglio il compito di emanare i regolamenti necessari per la creazione di una Politica Agricola Comune: indice che la disciplina di DOP e IGP si colloca all'interno di un orizzonte più ampio, concernente il governo del sistema agroalimentare nel suo complesso<sup>79</sup>. In aggiunta, la creazione di regimi di qualità, quali quelli rappresentati da DOP e IGP, è “in grado di fornire un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC)”<sup>80</sup>.

La lettura dei considerando rivela poi come le ragioni specifiche poste dal legislatore comunitario a sostegno della protezione di DOP e IGP siano molteplici. Di là dalla considerazione generale per cui “[l]a qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo”<sup>81</sup>, la differenziazione in termini qualitativi delle produzioni agroalimentari trova giustificazione in una serie di fattori più puntuali.

In primo luogo essa determina un migliore funzionamento del mercato, permettendo di segmentare domanda e offerta a fronte delle differenti esigenze dei consumatori e, al contempo, di garantire una competizione leale tra i produttori, consentendo loro di veicolare informazioni ai consumatori circa le caratteristiche qualitative dei propri prodotti<sup>82</sup>.

In secondo luogo offre un sostegno ai produttori, i quali sono in grado di diversificare la propria produzione, creando mercati di nicchia in

---

<sup>79</sup> Il reg. 1151/2012 richiama anche l'art. 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale dispone che Parlamento europeo e Consiglio possano intervenire creando “titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale”: disposizione significativa, che analizzeremo successivamente, perché colloca saldamente DOP e IGP tra i titoli di proprietà intellettuale.

<sup>80</sup> Considerando (4) del reg. 1151/2012.

<sup>81</sup> Considerando (1) del reg. 1151/2012.

<sup>82</sup> I riferimenti alla concorrenza leale e al corretto funzionamento del mercato sono contenuti in numerosi considerando del reg. 1151/2012: ad esempio, con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, nel considerando (19); con riferimento alla corretta identificazione dei prodotti di qualità sul mercato, nel considerando (3); con riferimento alla credibilità dei prodotti di qualità sui mercati e all'importanza di una loro regolamentazione uniforme, nel considerando (20).

cui la concorrenza risulta meno pressante e permettendo loro di ottenere una giusta remunerazione<sup>83</sup>.

In terzo luogo, avvantaggia i consumatori. Da un lato, infatti, soddisfa la crescente richiesta di prodotti di qualità<sup>84</sup>; dall'altro, offre ai consumatori la possibilità di ricevere informazioni circa l'origine del prodotto che vanno acquistando<sup>85</sup>. Infine, il vantaggio per l'economia rurale derivante da un'agricoltura di qualità comporta anche un beneficio sociale, consistente nel mantenimento della popolazione rurale in zone svantaggiate o periferiche<sup>86</sup>.

Si tratta di considerazioni plasticamente riassunte nell'articolo 4 del regolamento 1151/2012, il quale elenca gli obiettivi perseguiti tramite l'istituzione di DOP e IGP, cioè garantire: "a) [...] una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti; b) [...] una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione" e fornire "c) [...] ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti"<sup>87</sup>.

Il regolamento 1151/2012 non si limita a disciplinare DOP e IGP, ma considera più in generale i *regimi di qualità* dei prodotti agricoli e alimentari. Con tale espressione si intendono, oltre a DOP e IGP, anche le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e le indicazioni facoltative di qualità<sup>88</sup>. Rispetto alla disciplina previgente, il regolamento del 2012 si

<sup>83</sup> Considerando (3) del reg. 1151/2012.

<sup>84</sup> Considerando (2) del reg. 1151/2012.

<sup>85</sup> Considerando (18) del reg. 1151/2012.

<sup>86</sup> Considerando (4) e (5) del reg. 1151/2012.

<sup>87</sup> Si tratta di scopi che si collocano all'interno degli obiettivi di carattere più generale, posti all'art. 1, che riguardano non solo DOP e IGP, ma tutti i regimi di qualità contemplati dal regolamento del 2012, cioè garantire: "a) una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto; b) la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti; c) il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e d) l'integrità del mercato interno".

<sup>88</sup> Art. 3, reg. 1151/2012. Le indicazioni facoltative di qualità possono consistere tanto in indicazioni disciplinate da normative degli Stati membri, purché rispettino il diritto dell'Unione (art. 28), quanto in indicazioni previste direttamente dal reg. 1151/2012, come ad esempio l'indicazione "prodotto di montagna" (art. 31) o quella "prodotto dell'agricoltura delle isole" (attualmente non ancora istituita, ma prevista *in nuce* dall'art. 32).

colloca, quindi, all'interno di un orizzonte più vasto e, al contempo, ambizioso, attraverso il quale non ci si limita a prevedere una serie di strumenti specifici a tutela e/o promozione della qualità, ma si intende fornire una visione di insieme. Non è un caso che il regolamento 1151 si inserisca all'interno del c.d. *pacchetto qualità*, un insieme di documenti che trattano, con prospettive, strumenti e valori diversi, il tema della qualità agroalimentare<sup>89</sup>.

Ciò che non viene definito è cosa si debba intendere per *qualità* quando essa sia riferita ad un prodotto agricolo o alimentare. A tal fine giova riprendere il dibattito sviluppatosi a partire dai primi anni '90 del secolo scorso, nel corso del quale Commissione e Corte di giustizia delle Comunità europee si sono trovate dapprima su fronti opposti, salvo poi convergere verso posizioni comuni. Si è assistito, infatti, a una significativa evoluzione di cosa si debba intendere per qualità dei prodotti agroalimentari e di come questa si ponga in relazione con la provenienza geografica dei prodotti.

In una prima fase la Commissione aveva aderito ad un concetto di qualità scientificamente misurabile da un punto di vista chimico-fisico ed organolettico. Il legame tra qualità e origine geografica rilevava, in tale ottica, solo quando l'origine geografica del prodotto fosse in grado di determinare, secondo parametri oggettivamente valutabili, caratteristiche qualitative peculiari che non è possibile riscontrare in prodotti provenienti da zone geografiche diverse<sup>90</sup>. Secondo la Commissione, gli

---

<sup>89</sup> Gli altri due documenti che compongono il pacchetto qualità sono: la Comunicazione della Commissione *Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari* (2010/C 341/04); la Comunicazione della Commissione *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)* (2010/C 341/03). Collegato al pacchetto qualità si veda la recente *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta*, 6 dicembre 2013, COM(2013) 866 def. Il pacchetto qualità è stato preceduto nel 2008 dalla pubblicazione, da parte della Commissione, del *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, 15 ottobre 2008, COM(2008) 641 def. In dottrina si veda STRAMBI, *op. cit.*, 22-23.

<sup>90</sup> ALBISINNI, *Nomi geografici*, cit., 33.

unici strumenti di rappresentazione del legame tra origine geografica e qualità del prodotto compatibili con la costruzione del mercato unico interno sarebbero state DOP e IGP, in quanto il loro riconoscimento richiede una valutazione preventiva dell'esistenza di caratteristiche qualitative oggettivamente misurabili e dipendenti dall'origine geografica del prodotto. Coerentemente, la Commissione negava legittimità ad eventuali altre disposizioni, nazionali o internazionali, che valorizzassero l'origine geografica del prodotto senza tuttavia agganciarla a caratteristiche qualitative precipe<sup>91</sup>.

La posizione della Commissione venne però contestata dalla Corte di giustizia la quale, in una sentenza del 1992<sup>92</sup>, ritenne legittima una convenzione tra Francia e Spagna che riservava la denominazione *Torron de Alicante* ai soli prodotti spagnoli, nonostante non vi fossero apprezzabili differenze qualitative tra i torroni prodotti in Spagna e quelli prodotti in Francia. In questo modo i giudici comunitari spezzarono quel legame tra qualità obiettiva e territorio che la Commissione aveva continuato ad affermare fino a quel momento.

La diversa prospettiva seguita dalla Corte di giustizia è stata in seguito fatta propria anche dalla Commissione la quale, in un caso che involgeva problematiche giuridiche in parte simili<sup>93</sup>, ha ritenuto che la protezione di DOP e IGP “non osti a che una convenzione bilaterale conferisca [...] una protezione assoluta, vale a dire indipendente da qualsiasi utilizzazione che comporti un rischio di inganno, ad un'indicazione geografica, come quella di cui trattasi nella causa principale, per la quale non esiste alcun nesso tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica”<sup>94</sup>.

La regola generale permane quella per cui la qualità va intesa in termini oggettivi: deve quindi esistere un preciso legame tra questa e l'origine geografica del prodotto. Tuttavia si ammettono ora eccezioni

---

<sup>91</sup> ALBISINNI, *Nomi geografici*, cit., 34.

<sup>92</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee 10 novembre 1992 (C-3/91), in *Raccolta*, 1992, I-5529.

<sup>93</sup> Si tratta del celebre caso Budweiser: Corte di giustizia delle Comunità europee 18 novembre 2003 (C-216/01), in *Raccolta*, 2002, I-13617.

<sup>94</sup> Punto 72 della sentenza citata alla nota precedente. Si veda altresì ALBISINNI, *Nomi geografici*, cit., 46-47.



basate su un approccio casistico e legate ad una nozione di qualità che esprime anche elementi evocativi, seppur non oggettivamente misurabili, quali la rinomanza e la tradizione proprie del prodotto.

In tempi più recenti, la Commissione sembra aver adottato una nozione ancora diversa di qualità, prendendo a punto di riferimento il consumatore e, in particolare, il suo interesse a ricevere informazioni. Nelle pagine introduttive del *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, la Commissione offre una definizione di qualità che coincide con il soddisfacimento delle aspettative dei consumatori, precisando poi che “[r]iferite ai prodotti agricoli, le qualità di cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere”<sup>95</sup>.

La nozione di qualità viene così ad allargarsi ulteriormente, fino a comprendere una congerie di informazioni di interesse per il consumatore che trascendono la dimensione strettamente qualitativa e che possono generare confusione nel lettore che cerchi di individuare una nozione coerente di qualità<sup>96</sup>.

Dopo aver brevemente illustrato cosa si debba intendere per qualità, è possibile analizzare il contenuto del regolamento 1151/2012 con riferimento al tema che qui interessa. Il titolo II è, infatti, interamente dedicato a DOP e IGP; deve però essere letto congiuntamente al Titolo V, che contiene disposizioni comuni a tutti i regimi di qualità.

La definizione di DOP e IGP è contenuta nell’articolo 5, rispettivamente al primo e secondo paragrafo. Con la prima si intende “un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata”. Nel secondo caso ci si riferisce ad “un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origi-

<sup>95</sup> *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità*, 15 ottobre 2008, COM(2008) 641 def., 4.

<sup>96</sup> A. GERMANÒ, *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Rivista di diritto agrario*, 2009, I, 359.

ne geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata”.

La distinzione tra i due tipi di segni emerge già da un primo sommario raffronto delle due definizioni. DOP e IGP esprimono un diverso grado di attaccamento al territorio: più marcato nelle prime, più labile nelle seconde. Così, mentre nelle DOP si richiede che le qualità o caratteristiche del prodotto dipendano *essenzialmente* o *esclusivamente* dal loro territorio di origine, nelle IGP è sufficiente che una qualità, la reputazione o altre caratteristiche siano legate all’origine geografica; in altri termini, il legame tra qualità e origine deve essere prevalente, se non esclusivo, nelle DOP, mentre nelle IGP è sufficiente la sua mera presenza.

È da notarsi, poi, come le due definizioni utilizzino termini diversi per definire la provenienza del prodotto. Nelle IGP si parla semplicemente di *origine geografica*; nelle DOP di *particolare ambiente geografico* e dei suoi *intrinseci fattori naturali e umani*. Due concetti di territorio marcatamente diversi, ove quello delle DOP risulta essere molto più complesso, in considerazione del rinvio non alla semplice origine, bensì al più evocativo concetto di ambiente geografico, ricomprendente variabili sia naturali sia umane (e la loro interazione, verrebbe fatto di aggiungere). Inoltre, mentre nel caso delle DOP tutte le fasi di produzione del prodotto devono essere svolte entro la zona geografica delimitata, per le IGP è sufficiente che anche solo una di tali fasi vi trovi luogo. Infine, il nome di una DOP può coincidere *solo in casi eccezionali* con il nome di un Paese; restrizione non presente nel caso delle IGP, da cui si può desumere che queste possano consistere, senza particolari problemi, nel nome di un Paese<sup>97</sup>. Si tratta di due indici che depongono ulteriormente per un legame prodotto-territorio-qualità molto più saldo nelle DOP che nelle IGP.

---

<sup>97</sup> Per mero scrupolo è bene precisare che con il termine *Paese* si intende nel regolamento il nome di uno Stato: ciò emerge dalla lettura della versione inglese del Regolamento, ove si utilizza il termine *country*. Si tratta, in ogni caso, di una precisazione importante, perché illustra come le DOP debbano, salvo casi eccezionali per l’appunto, essere legate ad un territorio preciso e limitato, e non ampio come quello (normalmente) di uno Stato.

Il procedimento di registrazione di DOP e IGP è contemplato nel titolo V, agli articoli 48 e ss., del regolamento 1151/2012. In particolare, la disciplina prevede che la registrazione di DOP e IGP trovi compimento mediante un doppio passaggio. Il primo opera a livello di Stati membri. La domanda di registrazione deve essere presentata a) all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è posta la zona geografica di riferimento, b) esclusivamente da un gruppo<sup>98</sup>, inteso quale associazione (a prescindere dalla sua forma giuridica) composta prevalentemente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto<sup>99</sup>, e c) unicamente da "gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome"<sup>100</sup>. Compito degli Stati membri è di valutare se sussistano i requisiti richiesti e se non vi siano altri elementi che possano ostare alla registrazione della DOP o IGP.

Costituisce, inoltre, parte integrante dell'*iter* di registrazione la previsione di una procedura nazionale di opposizione. Gli Stati membri devono a tal fine garantire sia la pubblicazione della domanda, sia un adeguato periodo di tempo entro il quale chiunque vi abbia un interesse legittimo possa opporsi alla domanda<sup>101</sup>. Una volta esaminate le even-

---

<sup>98</sup> L'art. 49 del reg. 1151/2012 prevede che la domanda possa essere presentata da una (singola) persona fisica o giuridica purché: a) tale persona sia il solo produttore che desideri presentare la domanda di registrazione; b) la zona geografica di riferimento abbia caratteristiche notevolmente diverse da quelle limitrofe.

<sup>99</sup> Art. 3, punto 2), reg. 1151/2012.

<sup>100</sup> L'uso del verbo *operare* intende probabilmente alludere al fatto che il gruppo è legittimato a richiedere la registrazione di una DOP o IGP qualsivoglia sia il tipo di attività che esso svolge, anche se non strettamente produttiva. Ciò anche alla luce di un raffronto tra la disposizione del 2012 e la previgente disposizione del 2006, che parlava di prodotti agroalimentari che il gruppo *produce* o *elabora*, in tal modo sembrando riferirsi ad attività più specifiche rispetto a quelle ricomprese nel termine ora utilizzato.

<sup>101</sup> La ricevibilità dell'opposizione viene valutata alla stregua dei medesimi requisiti previsti dall'art. 10 del reg. 1151/2012, che disciplina la procedura di opposizione a livello comunitario per DOP e IGP. La previsione di un periodo di tempo entro cui le parti interessate possono opporsi alla domanda di registrazione è preordinato a permettere alle parti l'esercizio del diritto di azione a fronte di un atto (la pubblicazione della domanda e il suo successivo invio alla Commissione) che potrebbe compromettere i loro diritti: in questi termini, ad es., il T.A.R. Lazio 26 marzo 2008, n. 2595, riportato in F. PRETE, *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 30, 31.

tuali opposizioni, lo Stato membro decide se esprimere un giudizio favorevole, trasmettendo il fascicolo alla Commissione o, al contrario, se rigettare la domanda<sup>102</sup>. Nelle more della registrazione a livello comunitario, l'articolo 9 del regolamento 1151/2012 prevede che gli Stati membri possano concedere una protezione transitoria al nome per il quale si è richiesta la registrazione; la protezione cessa nel momento in cui la Commissione adotta una decisione sulla registrazione della DOP o IGP. Tale protezione vale solo a livello nazionale e non può ostacolare la circolazione comunitaria o internazionale dei beni.

Il secondo passaggio opera a livello comunitario. Come ricordato in precedenza, la Commissione riceve dagli Stati membri le domande che questi abbiano ritenuto soddisfare i requisiti richiesti. Essa deve tuttavia riesaminare, entro il termine ordinario di sei mesi, la documentazione inviata per valutare se effettivamente sussistano i requisiti in parola<sup>103</sup>. Se anche questo riesame ha esito positivo, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. Nel caso, invece, in cui ritenga non sussistenti i requisiti minimi richiesti, la Commissione rigetta la domanda, sentito il Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Nel caso la decisione sia favorevole, essa deve essere resa pubblica e il disciplinare di produzione relativo pubblicato (art. 49, par. 4, reg. 1151/2012).

<sup>103</sup> Art. 50, par. 1, reg. 1151/2012.

<sup>104</sup> Combinato disposto degli artt. 52, par. 1 e 57, reg. 1151/2012, i quali rinviando alla procedura contemplata dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. In questo caso il coinvolgimento del Comitato determina una procedura piuttosto complessa. L'art. 5 prevede che la Commissione debba sottoporre al Comitato un progetto avente ad oggetto il rigetto della domanda di registrazione della DOP o IGP. Il Comitato esprime un parere su tale progetto: se il parere è positivo la decisione (di rigetto) viene adottata senza indugio. Se invece il parere è negativo, si aprono due possibilità: il Presidente della Commissione può infatti presentare un nuovo progetto al Comitato entro due mesi oppure presentare il medesimo progetto, entro un mese, al Comitato d'appello per una nuova delibera. Nel caso in cui il Comitato non esprima alcun parere, la Commissione procede all'adozione della decisione, sulla base di una sorta di meccanismo di silenzio-assenso e salve alcune eccezioni previste dall'art. 5, par. 4.

Quanto alla procedura comunitaria di opposizione<sup>105</sup>, entro tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ogni Stato membro, un paese terzo o qualsiasi persona, fisica o giuridica, che vi abbia un interesse legittimo può opporsi alla registrazione della DOP o IGP<sup>106</sup>. L'opposizione prende la forma di una notifica di opposizione, che deve contenere, a pena di nullità, "una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite" nel regolamento 1151/2012<sup>107</sup>. Entro due mesi dalla notifica di opposizione deve seguire una vera e propria dichiarazione di opposizione, debitamente motivata. L'articolo 10, par. 1 specifica le obiezioni che possono essere addotte nella dichiarazione di opposizione motivata: a) il mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5, che definisce le nozioni di DOP e IGP, e 7, par. 1, che regola il disciplinare di produzione; b) il conflitto tra la DOP o IGP e i) il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, ii) una denominazione omonima o parzialmente omonima, iii) un marchio noto; c) il fatto che la "la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni"; d) la trasformazione della denominazione in termine generico, privo quindi di capacità distintiva.

La valutazione circa la ricevibilità delle opposizioni viene effettuata, entro due mesi, dalla Commissione la quale, ritenuta ricevibile l'opposizione, procede ad avviare le consultazioni tra le parti perché giungano ad un accordo<sup>108</sup>. Se l'accordo viene raggiunto entro tre mesi (prorogabili per altri tre)<sup>109</sup> e non comporta modifiche importanti del documento

---

<sup>105</sup> Si tratta di una procedura disciplinata dall'art. 51 del reg. 1151/2012.

<sup>106</sup> Nel caso si tratti di una persona fisica o giuridica che risiede nel territorio di uno Stato membro, l'opposizione viene trasmessa all'autorità dello Stato membro ove tale soggetto risiede. Se invece si tratta di persona fisica o giuridica che risiede in un paese terzo, così come nel caso l'opposizione sia presentata direttamente da un paese terzo o da uno Stato membro, l'opposizione viene inviata direttamente alla Commissione.

<sup>107</sup> La Commissione deve trasmettere la notifica di opposizione all'autorità o gruppo che ha richiesto la registrazione della DOP o IGP.

<sup>108</sup> Art. 51, reg. 1151/2012.

<sup>109</sup> L'art. 51, par. 3 prevede un termine di tre mesi, il quale può tuttavia essere prorogato di ulteriori tre mesi su istanza del richiedente la registrazione della DOP o IGP.

unico o del disciplinare, la Commissione procede direttamente alla registrazione<sup>110</sup>. Nel caso in cui invece vi siano modifiche di rilievo, la Commissione rivaluta nel merito la domanda nel suo complesso<sup>111</sup>. Infine, qualora le parti interessate non giungano ad un accordo la Commissione decide direttamente la questione, consultando il Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli<sup>112</sup>.

Una volta che una DOP o IGP sia stata registrata, essa viene inserita nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, tenuto dalla Commissione e accessibile al pubblico<sup>113</sup>.

I requisiti per ottenere la registrazione di una DOP o IGP sono fissati all'articolo 8, che di per sé disciplina i contenuti della domanda di registrazione. In primo luogo emerge come a richiedere la registrazione debba essere un gruppo ovvero un'autorità pubblica<sup>114</sup>; un soggetto collettivo, quindi, che si faccia carico di promuovere la nascita della denominazione o indicazione, pur non divenendone poi titolare. A questo primo elemento si aggiunge la necessità di descrivere il legame che intercorre tra il prodotto e l'ambiente geografico di appartenenza<sup>115</sup>. Il riferimento è alle caratteristiche o qualità che dipendono esclusivamente o essenzialmente da un particolare ambiente geografico (DOP); oppure alla data qualità, reputazione o altre caratteristiche attribuibili all'origine geografica (IGP).

Attraverso questi primi elementi traspaiono le due caratteristiche fondamentali di DOP e IGP: matrice collettiva e legame tra prodotto e territorio. Si tratta di caratteristiche che trovano la loro *summa*, per così

---

<sup>110</sup> Art. 52, par. 3, reg. 1151/2012.

<sup>111</sup> Art. 51, par. 4, reg. 1151/2012.

<sup>112</sup> La procedura prevista in tali casi è quella di cui all'art. 5 del reg. 182/2011.

<sup>113</sup> Art. 11, par. 1, reg. 1151/2012. Il par. 2 precisa che nel Registro possono essere inserite anche indicazioni geografiche di paesi terzi protette sulla base di un accordo internazionale sottoscritto dall'Unione europea. Il Registro, che prende anche il nome di DOOR (Database of Origin and Registration), è consultabile all'indirizzo: <<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=it>>.

<sup>114</sup> Art. 8, par. 1, lett. a), reg. 1151/2012, la quale aggiunge che la registrazione può essere richiesta anche "se disponibili, dagli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare".

<sup>115</sup> Art. 8, par. 1, lett. c) ii), reg. 1151/2012.

dire, nel disciplinare di produzione. Quest'ultimo è regolamentato all'articolo 7 e costituisce il motore propulsore di ciascuna denominazione o indicazione, rappresentando non solo un elemento centrale per la sua registrazione, ma, altresì, il documento che ne scandisce l'operare quotidiano. A ciò si deve aggiungere che il disciplinare offre agli operatori del mercato, siano essi professionisti o consumatori, una garanzia circa le qualità del prodotto che vanno acquistando.

La centralità del disciplinare può essere colta sotto un duplice profilo. Da un canto, esso deve racchiudere una serie di elementi che definiscono in modo puntuale il prodotto che reca la denominazione o indicazione protetta. Il disciplinare deve così contenere, oltre al nome di cui si chiede la registrazione, anche: la descrizione del prodotto, incluse "le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche"<sup>116</sup>; la determinazione dei confini della zona geografica di riferimento; gli elementi che dimostrano sia che il prodotto è originario di quella zona, sia che esiste un legame tra le sue qualità e la sua origine; "la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto"<sup>117</sup>; il nome delle autorità incaricate di verificare il rispetto del disciplinare; le regole specifiche in materia di etichettatura.

Dall'altro, il disciplinare è un documento che nasce da un'iniziativa spesso privata<sup>118</sup>, ma che necessariamente riceve una validazione pub-

<sup>116</sup> Art. 7, par. 1, lett. b), reg. 1151/2012.

<sup>117</sup> Art. 7, par. 1, lett. e), reg. 1151/2012. La lettera e) aggiunge che possono essere specificati anche i metodi locali, leali e costanti, di produzione, nonché "informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo". Nei casi decisi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 maggio 2003, rispettivamente C-108/01, in *Raccolta*, 2003, I, 5163, e C-469/00, in *Raccolta*, 2003, I, 5085, i giudici hanno stabilito la legittimità della previsione del disciplinare che prevede che il confezionamento del prodotto (rispettivamente, nei due casi, l'affettamento della DOP Prosciutto di Parma e la grattugiatura della DOP Grana Padano) debba avvenire entro la zona geografica delimitata se ciò è necessario a garantire la qualità e l'autenticità del prodotto. Le decisioni sono pubblicate anche in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2003, 283, con commento di L. COSTATO, *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP*.

<sup>118</sup> Il disciplinare viene proposto dal soggetto richiedente la registrazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di un soggetto privato che raccoglie i produttori di un

blica. In altri termini, e a differenza di quanto previsto per il regolamento d'uso nei marchi a matrice collettiva, il contenuto del disciplinare viene individuato anche grazie all'apporto dei soggetti pubblici, nazionali in prima battuta, comunitari in sede di approvazione finale, competenti ad accogliere o respingere la domanda di registrazione della DOP o IGP. La natura pubblicistica del disciplinare di produzione trova ulteriore conferma con riferimento alla procedura di modifica dello stesso. È infatti necessario che tutte le modifiche che non siano da considerarsi minori siano approvate secondo le procedure previste in via generale per la registrazione di una DOP e IGP; ciò significa che tali modifiche dovranno sottostare al doppio passaggio, nazionale e comunitario, descritto in precedenza.

A ben vedere, accanto ai due fattori fondamentali in DOP e IGP evidenziati in precedenza, cioè a dire matrice collettiva e legame tra prodotto e territorio, la natura del disciplinare pone in esponente un terzo elemento caratterizzante i segni distintivi in oggetto: il loro carattere pubblicistico che, come si vedrà nel prosieguo, ha importanti ricadute sulla matrice proprietaria che contraddistingue DOP e IGP.

Provvedimento speculare, ma contrario, rispetto a quello di registrazione, è l'atto con cui la Commissione dispone la cancellazione di una DOP o IGP già registrata. Ciò è possibile in due ipotesi: nel caso in cui non sia più assicurato il rispetto di quanto contenuto nel disciplinare; oppure nel caso in cui non sia stato commercializzato, per almeno sette anni, alcun prodotto recante la DOP o IGP di cui trattasi. Si tratta di una disposizione che ribadisce, per un verso, la centralità del disciplinare, quale elemento essenziale senza il rispetto del quale viene a mancare la denominazione o indicazione protetta; per altro verso, la necessità che la DOP o IGP venga effettivamente utilizzata<sup>119</sup>.

---

determinato prodotto, quale ad es. un consorzio. Ciò non toglie che, ai sensi dell'art. 8, reg. 1151/2012, a presentare una domanda possa essere anche un'autorità pubblica: in questo caso il disciplinare di produzione verrà ovviamente proposto da tale soggetto (pubblico).

<sup>119</sup> Art. 54, par. 1, reg. 1151/2012. L'articolo aggiunge, quale ulteriore motivo di cancellazione della registrazione, la "richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato". La procedura per la cancellazione può essere attivata dalla Commissione medesima, di ufficio, ovvero "su richiesta di qualsiasi persona fisica



Di là dai requisiti necessari per ottenere la registrazione di una DOP o IGP, vi sono alcuni espressi divieti di registrare taluni nomi come denominazioni o indicazioni protette. Si tratta, in particolare, delle ipotesi contemplate dall'articolo 6 del regolamento 1151/2012. In primo luogo viene in rilievo il caso in cui si cerchi di registrare un termine che sia generico. Mentre una DOP o IGP già registrata non può divenire generica, così marcando un'importante differenza rispetto ai marchi (individuali o collettivi che siano), non è possibile registrare come denominazione o indicazione un termine che sia già, *ab origine*, generico<sup>120</sup>.

Il regolamento 1151/2012, all'articolo 3, punto 6), definisce cosa si debba intendere per *termini generici*: “i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione”. A ben vedere la genericità di un termine può essere letta anche come assenza di distintività: un ostacolo generale alla tutela di un nome quale segno distintivo. Seconda preclusione alla registrazione si ha quando la denominazione o indicazione proposta sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e, al contempo, possa trarre in inganno i consumatori circa la reale origine del prodotto. Si tratta di un doppio requisito: è necessaria, infatti, non

---

o giuridica avente un interesse legittimo” e prevede il coinvolgimento del Comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli.

<sup>120</sup> Art. 6, par. 1, reg. 1151/2012. L'impossibilità che una DOP o IGP diventi generica è fissata all'art. 13, par. 2, reg. 1151/2012. Per quanto riguarda i marchi, l'art. 12, par. 2, lett. a) della dir. 2008/95 sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, stabilisce che “il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione: a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato”. Tale disposizione è ripresa a livello municipale all'art. 13, co. 4, Codice della proprietà industriale. Nel caso dei marchi comunitari, l'art. 51, par. 1, lett. b), reg. 207/2009 dispone la decadenza del marchio “se, per l'attività o l'inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato”. V. DI CATALDO, *Liti fra birrai, marchi e denominazioni di origine: evoluzioni del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, II, 610, lamenta l'impossibilità che una DOP o IGP possa divenire, successivamente alla sua registrazione, generica, considerando tale previsione irragionevole.

solo la sovrapposizione tra la DOP o IGP proposta e il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, ma anche l'attitudine di tale sovrapposizione a ingenerare confusione nei consumatori. In terzo luogo, non può essere registrata una denominazione o indicazione il cui nome coincida, in tutto o in parte, con una DOP o IGP già registrata. Viene così posto un divieto di omonimia: divieto tuttavia non assoluto, atteso che la registrazione può essere consentita se “nella pratica sussist[e] una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro”<sup>121</sup>.

L'ultima preclusione alla registrazione di una DOP o IGP riguarda il caso in cui la denominazione o indicazione entri in conflitto con un marchio, già registrato, caratterizzato da notorietà, reputazione e utilizzo protratto nel tempo, purché si dimostri che la protezione della DOP o IGP potrebbe indurre in errore il consumatore circa la reale identità del prodotto. Anche in questo caso vi è un doppio requisito, cumulativo: la presenza da tempo sul mercato di un marchio, noto e con una solida reputazione, che si pone in contrasto con la denominazione o indicazione proposta; il rischio che tale contrasto possa ingenerare confusione nel pubblico.

Il caso da ultimo illustrato offre il destro per affrontare un altro tema di grande importanza nella vita di DOP e IGP: il riferimento è alla relazione corrente tra queste e i marchi. A rilevare possono essere due casi. Il primo è quello di una richiesta di registrazione di un marchio suscettibile di entrare in conflitto con una DOP o IGP preesistente<sup>122</sup>. Se il

---

<sup>121</sup> Art. 6, par. 3, reg. 1151/2012.

<sup>122</sup> Art. 14, par. 1, reg. 1151/2012. In materia si veda il caso deciso dal Tribunale di primo grado dell'UE l'11 maggio 2010 (T-237/08), in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2010, 745, con commento di A. GERMANÒ. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuta legittima la decisione dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno di negare la registrazione ad un marchio comunitario (*Cuvée Palomar*) che, riferendosi al nome di un comune situato (anche) all'interno dell'area geografica protetta dalla denominazione di origine *Valencia*, è stato ritenuto entrare in conflitto con la suddetta denominazione. A margine è interessante notare come il produttore che aveva richiesto la registrazione del marchio lo avesse fatto perché la propria azienda era situata in una zona chiamata Palomar, ma che nulla aveva a che fare con il co-

marchio per cui si chiede protezione richiama, direttamente o indirettamente, il nome protetto tramite la DOP o IGP e riguarda un prodotto affine a quello protetto dalla denominazione o indicazione, la registrazione del marchio non può avere luogo. Il secondo caso si dà nella situazione speculare, ove a essere richiesta sia la registrazione di una nuova DOP o IGP che contrasti con un marchio preesistente<sup>123</sup>. La norma dispone in quest'ultima ipotesi un principio di coesistenza: la DOP o IGP può essere registrata, e al contempo il marchio può continuare ad essere utilizzato<sup>124</sup>.

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni emerge la disparità di trattamento che caratterizza DOP e IGP, da un lato, e marchi, dall'altro: nel primo caso viene stabilita la prevalenza di un segno sull'altro, in tal modo dimostrando una predilezione per le DOP e IGP rispetto ai marchi; nel secondo si preferisce adottare una politica di compresenza, in tal modo penalizzando le ragioni del marchio.

In realtà, come si notava poco sopra, anche il marchio, notorio e utilizzato da tempo, può prevalere su denominazioni ed indicazioni, purché si dimostri che queste ultime possono ingenerare confusione nei consumatori. Ma anche in questo caso non si può non notare una certa disparità di trattamento: mentre la registrazione del marchio successivo è vietata *tout court*, la registrazione della DOP e IGP successiva è vietata in tanto in quanto si sia in grado di dimostrare in capo al marchio preesistente quella serie di elementi che si sono in precedenza evidenziati (notorietà, reputazione, uso nel tempo, rischio di confusione).

---

mune rientrante nell'area della denominazione protetta; in altri termini si tratta di due toponimi omonimi.

<sup>123</sup> Art. 14, par. 2, reg. 1151/2012.

<sup>124</sup> Il par. 2 dell'art. 14 precisa ulteriormente che il principio di coesistenza può trovare applicazione nella misura in cui il marchio (preesistente) non sia affetto da vizi di nullità e decadenza. La precisazione è opportuna poiché, trattandosi di ambiti in cui il segno (sia esso una DOP/IGP ovvero un marchio) incorpora un nome *geografico*, il marchio potrebbe essere nullo per contrasto con quelle disposizioni che vietano di registrare marchi geografici. Ciò può portare a ritenere che il par. 2, e il principio di coesistenza ivi contenuto, trovi applicazione specie in casi di contrasto tra una DOP/IGP e un marchio collettivo, ovvero un marchio geografico che ha acquisito capacità distintiva: cioè a dire marchi in cui è consentito l'inserimento del riferimento geografico.

Il capo I del titolo V del regolamento 1151/2012 affronta, infine, il tema dei controlli che devono essere implementati a garanzia di DOP e IGP. Al riguardo, è necessario distinguere tra due tipi di controlli. Da un canto vi sono i controlli tesi a monitorare l'uso sul mercato del nome protetto<sup>125</sup>. Il loro intento è quello di tenere sotto osservazione, sanzionare e, nella misura del possibile, prevenire fenomeni di contraffazione o usurpazione a danno di denominazioni o indicazioni protette. Dall'altro vi sono i controlli finalizzati a certificare la rispondenza del prodotto che si fregia della DOP o IGP alle specifiche contenute nel disciplinare di produzione<sup>126</sup>. Si tratta di un tema che si è già affrontato parlando della garanzia del nesso qualità-origine tra pubblico e privato e, più in particolare, delle certificazioni.

Gli Stati membri sono tenuti a predisporre misure che assicurino lo svolgimento di entrambi i tipi di controlli, designando una o più autorità competenti<sup>127</sup>; al contempo, sono chiamati a pianificare le attività di controllo sulla base anche di un'analisi del rischio che evidenzii settori particolarmente critici<sup>128</sup>. È importante precisare che l'articolo 39 consente all'autorità competente di delegare una o più funzioni di controllo ad organismi che siano accreditati in base a standard che garantiscano terzietà, indipendenza e professionalità nello svolgimento dei compiti loro assegnati<sup>129</sup>. Si tratta di una delega esercitata piuttosto spesso, specie con riferimento al controllo del rispetto degli standard, dove sovente

---

<sup>125</sup> Art. 36, par. 3, lett. b) e art. 38, reg. 1151/2012.

<sup>126</sup> Art. 37, reg. 1151/2012.

<sup>127</sup> Art. 36, par. 1, reg. 1151/2012. Il par. 2 precisa che le autorità competenti designate devono offrire "adeguate garanzie di oggettività e imparzialità" e devono disporre "di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni".

<sup>128</sup> Art. 40, reg. 1151/2012. L'art. 38, con specifico riferimento alla sorveglianza sull'uso nel mercato del nome protetto dalla DOP o IGP, prevede che i controlli siano svolti in base ad un'analisi dei rischi.

<sup>129</sup> Si tratta degli standard EN45011 o ISO/CEI 65: art. 39, par. 2, reg. 1151/2012. L'accREDITAMENTO consiste in una sorta di certificazione degli organismi di certificazione che, a livello europeo, è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

troviamo organismi privati cui sono state attribuite funzioni in tal senso<sup>130</sup>.

La descrizione del sistema di controlli pone in luce due elementi, parzialmente in contraddizione l'uno con l'altro. Per un verso, è possibile notare la natura marcatamente pubblicistica di questi controlli, tesi a garantire la presenza del nesso origine-qualità nel prodotto che reca la DOP o IGP. Si spiega in tal senso la necessità di designare un'autorità ufficiale competente "per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti" dal regolamento 1151/2012<sup>131</sup>: un sistema, quindi, in cui sono gli Stati membri a farsi garanti, in prima battuta, della rispondenza dei prodotti a segno DOP o IGP ai requisiti previsti per legge.

Per altro verso, e un po' contraddittoriamente, vi è la tendenza, asseverata dal medesimo regolamento 1151/2012, a delegare una parte più o meno importante di tali controlli a soggetti privati. Ciò è particolarmente vero con riferimento alla verifica del rispetto del disciplinare, fase delicata alla luce di quelle funzioni di garanzia cui si faceva riferimento e in cui più ampio sembra il processo di delega delle funzioni di controllo dal pubblico al privato.

Questa natura ambivalente del fenomeno certificativo è stata riconosciuta e precisata dalla giurisprudenza italiana, la quale ha definito l'attività di certificazione delegata dal pubblico al privato come *esercizio privato di pubbliche funzioni*, alla luce del fatto che si tratta "non di compiti accordati nell'interesse particolare dei produttori dello specifico [prodotto], ma di attribuzioni aventi di mira la protezione di interessi pubblici alla genuinità e lealtà del mercato alimentare"<sup>132</sup>.

Il regolamento 1151/2012 contiene riferimenti anche da altri regimi di qualità, quali le Specialità Tradizionali Garantite (STG), l'indicazione "Prodotto di montagna", l'indicazione "Prodotto dell'agricoltura del-

---

<sup>130</sup> La delega di funzioni di controllo del rispetto dello standard a organismi privati è prevista espressamente dall'art. 37, lett. b), che qualifica tali soggetti come "organismi di certificazione dei prodotti".

<sup>131</sup> Art. 36, par. 1, reg. 1151/2012.

<sup>132</sup> Cass. 10 gennaio 2008, n. 355, in *Foro italiano*, 2008, I, 739, con commento di A. PALMIERI; in materia si veda anche il commento di I. LINCESSO, *Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, 143.

le isole” e altre indicazioni di qualità previste dai singoli Stati membri. In uno studio che si pone come obiettivo l’analisi dei segni distintivi che incorporano il legame territorio-qualità, questi regimi ulteriori si collocano in posizione eccentrica e non meritano uno specifico approfondimento. Per un verso, alcuni di essi, e il riferimento è in particolare alle STG, prescindono da un territorio di riferimento<sup>133</sup>; per altro verso, gli altri non sembrano essere chiaramente riconducibili nell’alveo dei segni distintivi, bensì a forme di etichettatura, seppur *sui generis*<sup>134</sup>.

### 3.2. Le indicazioni geografiche per gli altri prodotti

Come si accennava precedentemente, l’esperienza europea distingue tra indicazioni geografiche utilizzabili nel caso di prodotti agroalimentari ed indicazioni geografiche impiegabili per tutti gli altri prodotti. È su queste ultime che la nostra attenzione si deve ora appuntare.

Il panorama appare particolarmente frammentato: un recente studio sulla protezione delle indicazioni geografiche per prodotti non agroalimentari mostra come tutti i Paesi membri dell’Unione europea tutelino

---

<sup>133</sup> La definizione di Specialità Tradizionale Garantita è offerta dall’art. 18, par. 1, reg. 1151/2012: “[u]n nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente”.

<sup>134</sup> La lettura del considerando del reg. 1151/2012 sembra confermare l’esclusione delle indicazioni facoltative di qualità, tra cui le indicazioni “prodotto di montagna” e “prodotto dell’agricoltura delle isole”, dal novero dei segni distintivi. Ogniqualvolta si parla di proprietà intellettuale, infatti, il riferimento è a denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. Significativo il considerando (56), che contrappone DOP e IGP, quali segni conferenti diritti di proprietà intellettuale, a STG e altre indicazioni facoltative di qualità: “[l]e disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o quelli conferiti dalla normativa sui marchi, dovrebbero lasciare impregiudicate la riserva d’uso dei nomi e l’istituzione di indicazioni e simboli nell’ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità”.

tali segni quantomeno tramite le disposizioni in materia di concorrenza sleale e di marchi<sup>135</sup>.

Accanto a questi primi due strumenti, di applicazione generale, è possibile rinvenire altre disposizioni: in taluni Stati membri si danno norme che prevedono una tutela *sui generis* per le indicazioni geografiche, quale che sia il prodotto non agroalimentare preso in considerazione<sup>136</sup>; in altri Stati membri, al contrario, esistono norme specifiche che si applicano solo a tipi particolari di prodotti non agroalimentari<sup>137</sup>.

La scelta di concentrare l'attenzione di questo studio sui segni distintivi fa sì che le norme in materia di concorrenza sleale si pongano al di fuori del nostro raggio di analisi<sup>138</sup>; maggiore considerazione meritano invece i marchi.

---

<sup>135</sup> *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, Final report, 18 febbraio 2013, consultabile al sito <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/geo-indications/130322\\_geo-indications-non-agri-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/geo-indications/130322_geo-indications-non-agri-study_en.pdf)>. Lo studio è stato realizzato da un consorzio, composto di tre membri, ed è stato commissionato dalla Commissione europea.

<sup>136</sup> Si tratti di quattordici Stati membri: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna. *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 30.

<sup>137</sup> Si tratta di cinque Stati membri: Francia, Germania, Italia, Portogallo, Regno Unito. *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 30.

<sup>138</sup> L'intersezione tra concorrenza sleale e segni geografici è rappresentata da tutte quelle disposizioni che sanzionano l'uso del riferimento geografico al fine di trarre in inganno i consumatori: si tratta di disposizioni speculari rispetto a quelle analizzate in materia di marchi geografici, seppur declinate nell'ottica non tanto della validità del segno, quanto dell'illiceità dell'atto concorrenziale (sleale). A livello europeo si veda l'art. 6, par. 1 della Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005 relativo alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, il quale dispone: "È considerata ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi [...] b) le caratteristiche principali del prodotto, quali [...] l'origine geografica o commerciale". Tale disposizione è stata trasposta nel nostro ordinamento nell'art. 21, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del consumo). Lo *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal mar-*

Occorre innanzitutto sottolineare che si tratta del segno distintivo di applicazione generale per tutelare i prodotti non agroalimentari; in altri termini, tutti gli ordinamenti analizzati consentono di utilizzare tali strumenti a presidio del nesso origine geografica-qualità.

La ragione è intuitiva alla luce di quanto espresso con riferimento ai marchi geografici: le norme analizzate nelle pagine precedenti trovano il loro campo di applicazione non solo con riferimento ai prodotti agro-

---

*ket*, cit., 35, conclude la sezione dedicata allo studio delle intersezioni tra tutela dell'origine geografica dei prodotti non agroalimentari e norme in materia di concorrenza sleale notando: "[...] the automatic protection granted under the unfair competition and consumer reception laws remains largely theoretical as it does not seem to be used in practice to defend against the misuse of non-agricultural GI products names". Non sono mancate, tuttavia, sentenze, comunitarie e municipali, che si sono occupate del tema, seppur con riferimento alla tutela dei prodotti agroalimentari: ad esempio con riferimento alla possibilità di tutelare un'indicazione geografica, non ancora registrata come DOP o IGP, tramite le disposizioni in materia di concorrenza sleale. In materia si veda l'ordinanza della Cass. 18 gennaio 2013, n. 1236, in *Foro italiano*, 2013, I, 3548 che rimette alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudizievole sul punto: questione risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza dell'8 maggio 2014 (C-35/13), in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 42. In tale decisione i giudici hanno affermato la possibilità che un'indicazione geografica, non ancora registrata come DOP o IGP (nella specie: Salame Felino), possa essere tutelata da una norma nazionale (come, nella specie, le disposizioni in materia di concorrenza sleale), purché tale norma, da un lato, non infici gli obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria a tutela di DOP e IGP e, dall'altro lato, non si ponga in contrasto con la libera circolazione delle merci. Tuttavia, nel caso di specie, sembra potersi affermare che la tutela dell'indicazione Salame Felino da parte di una norma nazionale infici gli obiettivi perseguiti dalla legislazione comunitaria in materia di DOP e IGP: in tal senso anche PRETE, *op. cit.*, 40. Si veda, ulteriormente e sempre a titolo esemplificativo, Corte di giustizia delle Comunità europee 7 novembre 2000 (C-312/98), in *Foro italiano*, 2001, I, 1651, con commento di E. MONTELEONE. In dottrina, P. AUTERI, *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in AA. VV., *Studi in onore di Paolo A.E. Frassi*, Milano, 2010, 23. Tale conclusione trova implicito sostegno nella recentissima sentenza della Cass. 12 febbraio 2015, n. 2828 (inedita), la quale rappresenta (ad oggi) l'ultimo atto della saga del Salame Felino. I giudici hanno stabilito che non possa trovare applicazione la fattispecie della concorrenza sleale poiché, quantomeno nella prospettiva avanzata dai resistenti (attori in primo grado), essa presupporrebbe la previa registrazione dell'indicazione geografica.



alimentari, ma rappresentano uno schema regolativo utilizzabile per qualsivoglia prodotto, quale ne sia la natura<sup>139</sup>.

Quanto si scrive reca con sé due implicazioni. In primo luogo, nel caso di prodotti non agroalimentari i marchi geografici *individuali* saranno utilizzabili solo in via eccezionale, ed entro i limiti visti in precedenza. In secondo luogo, e in via complementare, la preferenza viene accordata ai marchi a matrice *collettiva*, quali in particolare i marchi collettivi e i marchi di certificazione. Si tratta di una conseguenza necessitata. Poiché per i prodotti diversi da quelli agroalimentari non esistono segni distintivi quali DOP e IGP e, per altro verso, l'incorporazione del nome geografico nel segno implica una dimensione collettiva che non può essere, di regola, oggetto di appropriazione individualistica, l'unica strada che può essere percorsa è quella, per l'appunto, dei marchi collettivi e di certificazione<sup>140</sup>.

Vi è un'importante conseguenza, in prospettiva comparatistica, che deriva dall'utilizzo di marchi collettivi e di certificazione nell'ambito dei prodotti non agroalimentari. Mentre per i prodotti agroalimentari a marcare nettamente la distanza tra il modello nordamericano e quello europeo sono DOP e IGP, per i prodotti in discorso le differenze diventano più sfumate e si assiste a una sostanziale convergenza tra gli ordinamenti presi in considerazione.

La differenza più significativa che permane sembra riguardare la scarsa considerazione, nell'ordinamento comunitario, o la totale assenza, in quello municipale, dei marchi di certificazione, presenti invece nelle esperienze statunitense e canadese. Si tratta di una differenza di non poco momento: come si è dimostrato in precedenza, i marchi di certificazione differiscono strutturalmente da quelli collettivi, garantendo un più elevato grado di autonomia e offrendo, quindi, maggiori ga-

---

<sup>139</sup> Da diversa prospettiva, il fatto che si possa utilizzare il marchio quale che sia il prodotto in oggetto permette di cogliere come i prodotti agroalimentari possano essere tutelati tramite una pluralità di strumenti appartenenti all'arsenale della proprietà industriale: DOP e IGP, in primo luogo, ma anche i marchi.

<sup>140</sup> Lo *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 39, nota che "A large number of the non-agricultural GI products identified in the context of this study protected through trade mark laws are protected as collective, certification or guarantee marks".

ranzie in termini di qualità del prodotto<sup>141</sup>. In un contesto nel quale DOP e IGP non sono applicabili, ma si dà l'esigenza di assicurare il nesso origine geografica-qualità, il marchio di certificazione appare lo strumento in grado di tutelare in modo più efficace le indicazioni geografiche per i prodotti non agroalimentari.

L'impiego di marchi collettivi e di certificazione per prodotti non agroalimentari all'interno degli Stati membri dell'Unione europea presenta quantomeno tre criticità. Innanzitutto, mentre i marchi collettivi sono presenti in pressoché tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ciò non è altrettanto vero per i marchi di certificazione. La direttiva comunitaria sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi consente, ma non impone, che gli Stati membri autorizzino la registrazione di marchi di certificazione e di garanzia, in aggiunta a quelli collettivi<sup>142</sup>. E, in effetti, dei ventotto paesi membri, tutti riconoscono il marchio collettivo, tredici il marchio di certificazione e solo tre il marchio di garanzia<sup>143</sup>.

In aggiunta, l'attuale versione del regolamento 207/2009 sul marchio comunitario prevede il solo marchio collettivo<sup>144</sup>: la Commissione ha proposto nel marzo 2013 alcune modifiche del regolamento, tra cui

---

<sup>141</sup> Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European trade mark system*, 15 febbraio 2011, 212, in rete: <[http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/tm/20110308\\_allensbach-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf)>. Lo studio, notando come il reg. 207/2009 consenta la registrazione solo dei marchi collettivi e non di quelli di certificazione, aggiunge "Certification marks differ from collective marks primarily in their structure – collective marks require a holder whose members use the mark, whereas certification marks allow a certifying organisation or person to permit adherents to the certification system to use the mark as a sign for goods or services complying with the certification requirements. Thus, certification marks are signs of supervised quality, whereas collective marks do not imply a quality claim".

<sup>142</sup> Art. 15, par. 1, dir. 2008/95/CE.

<sup>143</sup> *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 39. I paesi che riconoscono i marchi di certificazione sono: Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Svezia, Regno Unito. I paesi che riconoscono i marchi di garanzia sono: Germania, Polonia, Spagna.

<sup>144</sup> V. MANTROV, *EU law on indications of geographical origin*, Cham, 2014, 247 ss.

l'inserimento di disposizioni che autorizzino la registrazione del marchio (comunitario) di certificazione<sup>145</sup>.

In secondo luogo, per quanto concerne più direttamente i marchi collettivi, la direttiva del 2008 non offre una disciplina, seppur minima, alla quale gli Stati membri devono conformare la propria legislazione, ma si limita a stabilire che i singoli ordinamenti nazionali possono autorizzare la registrazione di marchi collettivi. Ciò comporta l'ovvia conseguenza che si possano avere potenzialmente tante discipline differenziate quanti sono gli Stati membri<sup>146</sup>. A fronte di questa frammentarietà, uno studio pubblicato nel 2011 dal Max Planck Institute di Monaco ha proposto di modificare la legislazione comunitaria, inserendo una *uniform legal basis* per la disciplina (nazionale) dei marchi collettivi<sup>147</sup>.

In terzo luogo, nonostante sia consentita la registrazione di marchi geografici a matrice collettiva, la maggior parte di tali marchi non sono costituiti da parole (c.d. marchi denominativi), bensì da figure (c.d. marchi figurativi)<sup>148</sup>. In altri termini, essi non contengono direttamente il nome geografico cui intendono riferirsi, ma utilizzano figure o altri segni che rimandano all'origine geografica del prodotto. Le ragioni di ciò sono legate al fatto che gli uffici competenti in materia di marchi sono restii a registrare il termine geografico *sic et simpliciter*, temendo

---

<sup>145</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, COM(2013) 161 final, del 27 marzo 2013: si tratta in particolare degli artt. 74ter e ss. dell'articolato.

<sup>146</sup> Un minimo di unitarietà nella disciplina dei marchi collettivi è offerta dagli artt. 66 e ss. del reg. 207/2009: ma si tratta di un'unitarietà che non riguarda direttamente la disciplina dei marchi collettivi *nazionali*, quanto quella del marchio collettivo *comunitario*.

<sup>147</sup> Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the overall functioning of the European trade mark system*, cit., 222. Il testo della proposta recita nella sua interezza: "1.43 Collective marks (whether or not with elements of guarantee or certification) have proven a useful instrument for promoting goods or services with specific common properties, or satisfying particular quality standards. It is important that a uniform legal basis is provided for such schemes throughout the EU, on the Community as well as on the national level. 1.44 Member States should therefore be obliged to provide, and establish common rules, for the registration of collective marks. The relevant provisions should be aligned with those of the CTMR. 1.45 The introduction of guarantee and certification marks should remain optional".

<sup>148</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 165.

che possa essere opposta la sua genericità<sup>149</sup>. I marchi figurativi offrono al titolare una tutela inferiore rispetto a quella che può derivare dalla registrazione di un marchio denominativo, giacché “a word trademark confers the exclusive right to the word(s) with or without figurative elements, while a figurative trademark confers the exclusive right to the trademark in its concrete figurative version”<sup>150</sup>.

Nonostante i problemi che i segni distintivi a matrice collettiva presentano, essi costituiscono lo strumento privilegiato a presidio del nesso origine-qualità per i prodotti non agroalimentari. Per le ragioni sopra esposte, tuttavia, sono unicamente i marchi collettivi a rivestire un ruolo centrale, stante la posizione marginale in cui sono rilegati quelli di certificazione. In ragione di ciò, si approfondirà unicamente l'analisi della disciplina che caratterizza i primi.

La caratteristica fondamentale dei marchi collettivi, per quanto qui interessa, riguarda la possibilità di incorporare riferimenti geografici all'interno del segno<sup>151</sup>. Ma, di là di questa notazione, peraltro già sufficientemente evidenziata nelle pagine precedenti, rimane la necessità di approfondire in maggiore dettaglio la disciplina che caratterizza i mar-

---

<sup>149</sup> *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 43: “Most of the trade marks registered are figurative or semi-figurative ones. It appears to be very difficult to secure word trade mark registration with IP offices that raise genericity concerns when it comes to the use of a geographical name”.

<sup>150</sup> *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 43.

<sup>151</sup> In dottrina si rinvia a D. PETTITI, *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Pompei, 1963, 37; M. LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, I, 1033, 1039 ss.; L. SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Rivista di diritto industriale*, 1994, I, 471, 477 ss.; GERMANÒ, *Le indicazioni in etichetta*, cit., 249 ss.; L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2012, 73-74; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, 163 ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 299-300; TRAPÈ, *op. cit.*, 75 ss.; M. IACUONE, *Il marchio collettivo geografico*, in *Il diritto industriale*, 2014, 338.

chi collettivi, anche al fine di metterne in luce similitudini e differenze con DOP e IGP<sup>152</sup>.

Al riguardo, va subito precisato che la disciplina dei marchi collettivi è contenuta, da un punto di vista sostanziale, principalmente in due documenti: a livello comunitario nel regolamento 207/2009; a livello municipale nel Codice della proprietà industriale. Accanto a questi troviamo altre disposizioni, seppur di minor interesse, sparse in altri testi normativi. La direttiva 2008/95, che pur dedica un articolo alle “disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione”<sup>153</sup>, in realtà si limita a stabilire alcune disposizioni di dettaglio, concernenti in particolare la possibilità che gli Stati membri prevedano cause di nullità, decadenza o esclusione dalla registrazione del segno ulteriori rispetto a quelle indicate nella direttiva medesima<sup>154</sup>; o, ancora, la possibilità che il segno a matrice collettiva incorpori riferimenti geografici, purché ciò avvenga nel rispetto delle norme che disciplinano DOP e IGP e non precluda a terzi l'utilizzo dei segni medesimi<sup>155</sup>. Con riferimento all'ordinamento italiano, il codice civile esprime una disposizione tesa a regolare i marchi collettivi: si tratta

---

<sup>152</sup> In chiave generale, seppur risalente, PETTITI, *op. cit.* Si veda altresì per un commento alle disposizioni riguardanti il marchio collettivo: UBERTAZZI, *op. cit.*, 71 ss.; VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 297 ss.; AUTERI et al., *op. cit.*, 163 ss. Per un'illustrazione dell'applicazione dell'istituto del marchio collettivo a protezione delle tipicità agroalimentari BORRONI, *op. cit.*, 204 ss.

<sup>153</sup> Si tratta dell'art. 15 della dir. 2008/95.

<sup>154</sup> Art. 15, par. 1, dir. 2008/95, il quale prevede: “[...] gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiarino la loro decadenza o che si dichiarino la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda”.

<sup>155</sup> Art. 15, par. 2, dir. 2008/95: “[...] gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica”. La disposizione è contenuta, in termini molto simili, anche nell'art. 66, par. 2, reg. 207/2009.

dell'articolo 2570, del quale si tratterà nel contesto delle norme contenute nel Codice della proprietà industriale e che poco aggiunge rispetto a queste ultime.

Trattando ora nel merito la disciplina dei marchi collettivi, a venire in primo luogo in evidenza è il procedimento di registrazione di tale segno. Sia la normativa comunitaria che quella italiana prevedono che sia applicabile la medesima disciplina che regola la registrazione dei marchi individuali, pur se con alcune peculiarità<sup>156</sup>. Il procedimento inizia con la presentazione di una domanda presso l'ufficio competente (in Europa, l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno; in Italia, l'Ufficio italiano brevetti e marchi), in cui si richiede la registrazione del marchio collettivo.

La domanda deve soddisfare determinati requisiti, sia di carattere generale (applicabili, cioè, a prescindere dalla natura, collettiva o individuale, del marchio)<sup>157</sup>, sia legati specificamente al marchio collettivo. Tra questi ultimi alcuni rivestono un ruolo centrale. Il primo riguarda il rispetto di quelle che possono essere considerate le caratteristiche fondamentali di un marchio collettivo: vale a dire, il fatto che tali segni siano "idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese"<sup>158</sup> e "che svolg[a]no la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi"<sup>159</sup>. Il secondo coincide con la necessità di allegare alla do-

---

<sup>156</sup> Per l'estensione in chiave generale della disciplina prevista per i marchi individuali ai marchi collettivi cfr. art. 66, par. 3, reg. 207/2009; art. 11, co. 5, Codice della proprietà industriale. Con riferimento al procedimento di esame delle domande si rinvia all'art. 36 del reg. 207/2009 e all'art. 170 del Codice della proprietà industriale: entrambe le disposizioni si applicano sia ai marchi individuali che collettivi.

<sup>157</sup> Si vedano in particolare gli artt. 26, reg. 207/2009 e 156, Codice della proprietà industriale. Tra questi meritano di essere segnalati: l'identificazione del richiedente; l'elenco dei prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione; la riproduzione del marchio.

<sup>158</sup> Art. 66, reg. 207/2009.

<sup>159</sup> Art. 11, co. 1, Codice della proprietà industriale, il quale ulteriormente specifica come chi registra marchi collettivi ha "la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti". L'art. 2570 c.c. ricalca in modo pressoché pedissequo quanto disposto dall'art. 11 del Codice della proprietà industriale (anche se, da un punto di vista storico, i due termini andrebbero ovviamente invertiti). PETTITI, *op. cit.*, 36, al

manda un regolamento d'uso; la mancanza di tale documento determina, infatti, il respingimento della domanda<sup>160</sup>. Il primo e secondo punto sono strettamente correlati. È nel regolamento d'uso che trovano estrinsecazione puntuale le caratteristiche fondamentali alla base del marchio collettivo: quali qualità o origine intende garantire, chi sia autorizzato ad utilizzare il marchio, a quali condizioni, chi possa divenire membro dell'associazione che ha richiesto la registrazione. Infine, e per ciò che riguarda più direttamente i soli marchi collettivi geografici, devono essere rispettati alcuni requisiti che attengono a quella che potremmo definire la necessità di apertura del nome geografico.

Anche se, come si è avuto modo di precisare in precedenza, il marchio collettivo appare l'unica forma di marchio autorizzato, in via generalizzata, a incorporare al suo interno un riferimento geografico, ciò incontra nondimeno alcuni limiti. In particolare, il Codice della proprietà intellettuale stabilisce che l'Ufficio brevetti e marchi possa rifiutare la registrazione di un marchio collettivo geografico se “i marchi registrati possono creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”. La norma inoltre prevede che la registrazione del marchio non possa legittimare il titolare ad impedire l'uso da parte di terzi del nome geografico incorporato nel segno, purché tale uso sia conforme ai principi di correttezza professionale<sup>161</sup>. Similmente, il regolamento 207/2009 stabilisce che il titolare di un marchio collettivo geografico (europeo) non possa vietare a terzi l'uso nel commercio di un riferimento geografico uguale a quello contenuto nel segno registrato, purché l'uti-

---

riguardo nota come “non vi è dubbio che il [marchio collettivo], come quello individuale, debba essere formato da un segno dotato di potere distintivo”.

<sup>160</sup> Art. 157, Codice della proprietà industriale; art. 68, reg. 207/2009, il quale ulteriormente precisa che la domanda verrà rigettata anche nel caso in cui il regolamento d'uso sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

<sup>161</sup> Art. 11, co. 4, Codice della proprietà industriale. Sul punto LIBERTINI, *op. cit.*, 1041 ss. PETTITI, *op. cit.*, seppur con riferimento alla disciplina precedente l'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale, nota come l'allegazione delle norme statutarie dell'associazione che chiede la registrazione del marchio collettivo rappresenti un vero e proprio obbligo finalizzato a valutare, da parte dell'Ufficio Brevetti e Marchi, la congruenza tra la registrazione del marchio e i fini che l'associazione intende perseguire.

lizzo corrisponda “alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale”<sup>162</sup>.

Si tratta di elementi che testimoniano la volontà degli ordinamenti presi in considerazione di non monopolizzare in maniera radicale, neppure per il tramite di un segno a matrice collettiva, la possibilità di utilizzare i riferimenti geografici. In questa notazione si annida una significativa differenza tra DOP e IGP e marchi collettivi. Nelle prime, infatti, mancano le limitazioni che si sono appena descritte; il che implica una monopolizzazione del nome geografico molto più radicale nelle DOP e IGP che nei marchi collettivi. L’ordinamento comunitario ha invero riservato un posto di indiscussa preminenza a DOP e IGP quali segni idonei ad esprimere il territorio, attribuendo loro una assolutezza nel loro legame con il nome geografico che supera in misura significativa quanto è invece possibile riscontrare nei marchi a matrice collettiva. In questo, come in altri caratteri che si cercherà di porre in evidenza nel prosieguo del lavoro, risiede una delle ragioni che portano a differenziare il modello delle DOP e IGP rispetto a quello dei marchi.

Secondo elemento che merita specifica trattazione nell’ambito della disciplina sostanziale dei marchi collettivi riguarda la loro nullità e decadenza. Le disposizioni in materia di nullità sono in realtà scarse. Sia il Codice della proprietà industriale italiano, sia la normativa comunitaria prevedono che ai marchi collettivi si applichino i medesimi motivi di nullità previsti per i marchi in generale. A queste disposizioni si aggiunge un motivo di nullità specifico per i soli marchi collettivi, contemplato dall’articolo 74 del regolamento 207/2009. La norma prevede che il marchio collettivo debba essere dichiarato nullo se non soddisfa *ab origine* le condizioni richieste per la sua registrazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai caratteri che devono contraddistinguere il regolamento d’uso<sup>163</sup>.

---

<sup>162</sup> Art. 66, par. 2, reg. 207/2009.

<sup>163</sup> L’art. 74, reg. 207/2009 rinvia all’art. 68 del medesimo regolamento, stabilendo che il marchio sia nullo se registrato in contrasto con tale articolo. A sua volta, l’art. 68 in parte rinvia agli artt. 66 e 67, i quali, rispettivamente, stabiliscono cosa possa costituire un marchio comunitario collettivo e richiedono l’allegazione di un regolamento d’uso; in parte, prevede autonome cause di rigetto di una domanda di registrazione di un marchio collettivo, quali ad esempio il rischio che il pubblico possa essere indotto in



Nell'ordinamento italiano non troviamo alcuna disposizione che preveda la nullità del marchio collettivo nel caso in cui manchi di una delle sue caratteristiche essenziali. Significativamente, l'articolo 25 del Codice della proprietà industriale, che disciplina in chiave generale la nullità dei marchi, non effettua alcun richiamo dell'articolo 11 del Codice, che come noto regola il marchio collettivo. Si tratta di un'omissione importante, perché di fatto esclude che un marchio collettivo possa essere nullo se non risponde ai requisiti specifici previsti dall'articolo 11, diversamente da quanto invece accade a livello comunitario.

Muovendo alle ragioni che possono comportare la decadenza del marchio collettivo, l'articolo 73 del regolamento 207/2009 ne contempla tre. In primo luogo, il marchio decade ove il titolare lo utilizzi in modo tale da determinare il rischio di indurre in errore il pubblico circa il carattere o il significato del marchio medesimo. Si tratta di una disposizione che trova voce anche a livello municipale: l'articolo 14, co. 2 del Codice della proprietà industriale prevede, infatti, la decadenza del marchio quando questi "sia divenuto idoneo a ingannare il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare". La differenza tra la norma comunitaria e quella italiana sta nel fatto che la seconda si applica a qualsiasi tipo di marchio, a prescindere cioè dalla sua natura individuale o collettiva.

Il secondo motivo di decadenza contemplato dal regolamento 207 riguarda la mancata adozione da parte del titolare del marchio di "misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio non compati-

---

errore circa il carattere o significato del marchio o, ancora, se il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume. A. PEUKERT, *The competitive significance of collective marks*, in J. ROSÉN (ed.), *Individualism and collectiveness in intellectual property law*, Cheltenham, 2011, 241, 243-245, pone l'accento sull'importanza delle autonome cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio collettivo, rilevando, da un lato, come esse ruotino attorno alla presenza e contenuti del regolamento d'uso e, dall'altro lato, come la *ratio* che giustifica l'intervento dell'autorità pubblica nel valutare la liceità del regolamento d'uso sia da ricondursi a ragioni di tutela della concorrenza: "In addressing the agreement of competitors to establish a collective trademark, these rules reflect *competition concerns*, which are not apparent if an individual undertaking registers a trademark" (244, enfasi nel testo originale).

bile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso<sup>164</sup>. La declinazione, primaria e più significativa, del contenuto delle misure cui il regolamento si riferisce sembra essere rappresentata dal regime di controlli che deve presiedere all'utilizzo del marchio. Ciò trova conferma indiretta nel Codice della proprietà industriale italiano, il cui articolo 14, co. 2, lett. c) prevede che il marchio decada qualora vengano omessi i controlli previsti dal regolamento d'uso. In realtà la disposizione comunitaria, rispetto quantomeno a quella italiana, pare caratterizzata da uno spettro applicativo più ampio; il riferimento sembra evocare una congerie articolata di mezzi, che possono in ipotesi andare oltre l'implementazione di un regime di controlli *stricto sensu* intesi, tramite i quali garantire effettività al segno distintivo collettivo. Infine, il regolamento del 2009 contiene un motivo di decadenza che non trova riscontro nella disciplina municipale; il marchio collettivo viene meno, infatti, quando il regolamento d'uso viene modificato in modo tale da contrastare con le disposizioni che ne regolano in generale la validità<sup>165</sup>.

Anche nel caso della disciplina di nullità e decadenza, si possono individuare significative differenze tra marchio collettivo e DOP/IGP. Nel regolamento 1151/2012 non troviamo alcun articolo che tratti specificamente la nullità o decadenza di una DOP o IGP; ciò non significa tuttavia che non vi siano disposizioni funzionalmente omologhe rispetto a quelle analizzate con riferimento ai marchi collettivi. In particolare, l'articolo 54 del regolamento del 2012 contempla alcune cause di cancellazione della registrazione di una denominazione o indicazione protetta, che si sono peraltro precedentemente analizzate. Ciò che qui preme sottolineare è come i motivi che legittimano la cancellazione della registrazione di una DOP o IGP siano più limitati rispetto a quelli alla base di nullità e decadenza di un marchio collettivo. In altri termini, DOP e IGP sono più tutelate dei marchi collettivi anche con riferimento alla possibilità che il segno venga meno.

In tal senso è emblematico che tra le cause di cancellazione di denominazioni e indicazioni non sia contemplato il fatto che il segno sia

---

<sup>164</sup> Art. 73, lett. b), reg. 207/2009. Per la disciplina previgente in ambito municipale si veda PETTITI, *op. cit.*, 92.

<sup>165</sup> Art. 73, lett. c), reg. 207/2009; la norma richiede altresì che la modifica del regolamento sia stata iscritta nel registro dei marchi.

divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, quasi a voler indicare che una DOP o IGP non può mai trasformarsi in decettiva. Le ragioni di questa differenza possono essere ricondotte, ancora una volta, alla natura pubblicistica di DOP e IGP. In primo luogo, il procedimento di registrazione di denominazioni e indicazioni è molto più articolato e approfondito rispetto a quello previsto per i marchi collettivi, in tal modo riducendo i rischi che la registrazione avvenga sulla base di presupposti infondati. In secondo luogo, e connesso a ciò, DOP e IGP godono di una sorta di *imprimatur* pubblico che conferisce loro uno status che le pone al riparo da fenomeni quali la volgarizzazione del segno o la sua attitudine a generare confusione nel pubblico<sup>166</sup>.

Il cuore di ogni marchio collettivo, come emerge anche dalla disamina dei motivi di nullità e decadenza, è costituito dal regolamento d'uso<sup>167</sup>. Si tratta di un documento che assume un'importanza fondamentale: innanzitutto, in quanto la sua mancanza non consente il perfezionamento della registrazione del marchio collettivo; poi, perché scandisce tutte le singole fasi della vita del segno, dall'indicazione di chi è legittimato ad utilizzare il marchio, alle condizioni che devono essere rispettate; dai controlli cui gli utilizzatori sono soggetti, alle eventuali sanzioni che possono essere loro comminate nel caso di violazioni di quanto disposto nel regolamento medesimo.

Sia la disciplina comunitaria che quella nazionale contengono riferimenti al regolamento d'uso. Muovendo da quest'ultima, l'articolo 2570 c.c. stabilisce che chi ottiene la registrazione di un marchio collettivo può concederne l'uso a terzi *secondo le norme dei rispettivi regolamenti*, in tal modo alludendo (implicitamente) al fatto che il regolamento deve fissare tutte le modalità in base alle quali un terzo può essere autorizzato ad utilizzare il segno. Più esplicita la norma contenuta nel Codice della proprietà industriale: l'articolo 11, co. 2 richiede che i re-

---

<sup>166</sup> L'art. 13, par. 2, reg. 1151/2012 stabilisce espressamente che "le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche".

<sup>167</sup> VANZETTI, DI CATALDO, *op. cit.*, 298-299; gli Autori legano la presenza del regolamento d'uso alla funzione di garanzia qualitativa che il legislatore ha attribuito al marchio collettivo. Cfr. AUTERI et al., *op. cit.*, 166-167; PEUKERT, *op. cit.*, 243-244.

golamenti contengano le condizioni di uso del marchio, i controlli e le sanzioni applicabili<sup>168</sup>.

Con riferimento alla normativa comunitaria, il regolamento 207/2009 ricalca in parte quanto previsto dal nostro Codice della proprietà industriale, disponendo in particolare che “nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni”<sup>169</sup>.

Vi sono alcune differenze tra la previsione comunitaria e quella nazionale che meritano di essere rimarcate. In primo luogo, la norma comunitaria non menziona espressamente i controlli tra gli elementi che devono caratterizzare il regolamento, anche se poi parla di sanzioni, il che sembrerebbe, quantomeno indirettamente, far ritenere che un qualche sistema di controllo debba essere presente. Inoltre, lo stesso sistema sanzionatorio, così come le condizioni di uso del segno, sono elementi eventuali nella disciplina comunitaria, atteso l’inciso *qualora siano previste*, mentre in quella municipale paiono essere elementi necessari<sup>170</sup>.

La differenza più significativa tra le due discipline attiene però al principio di non discriminazione nell’uso di un marchio collettivo geografico. La normativa comunitaria stabilisce espressamente che il regolamento d’uso debba “autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio”<sup>171</sup>. Non è possibile riscontrare un’espressione altrettanto chiara nel dettato normativo nazionale; l’articolo 11 del Codice della proprietà industriale sembra incorporare, più che un principio di non discriminazione nell’accesso al segno, un principio di apertura nell’uso del nome geografico, come sopra ricordato. In altri termini, mentre la norma comunitaria concentra la propria atten-

---

<sup>168</sup> Seppur riferendosi alla normativa previgente, PETTITI, *op. cit.*, 63 ss. sottolinea la centralità dell’attività di controllo nella vita del marchio collettivo.

<sup>169</sup> Art. 67, par. 2, reg. 207/2009.

<sup>170</sup> Per converso, la normativa italiana non richiede siano indicate le persone abilitate ad utilizzare il marchio, né le condizioni di appartenenza all’associazione, elementi invece necessari ai sensi dell’art. 67, par. 2, reg. 207/2009.

<sup>171</sup> Art. 67, par. 2, seconda parte, reg. 207/2009. PEUKERT, *op. cit.*, 251.

zione sul segno, e in particolare sulla possibilità che tutti gli operatori di una data zona geografica ne possano avere accesso, le disposizioni italiane preferiscono concentrarsi sul riferimento geografico in sé considerato, a prescindere che sia incorporato in un segno.

È certo possibile ricavare in via interpretativa un principio più ampio dall'idea che l'uso del nome geografico debba essere aperto, per cui si potrebbe ragionevolmente sostenere che, anche nel caso italiano, l'associazione titolare del marchio collettivo geografico non possa arbitrariamente negare l'appartenenza ai soggetti che operano nel territorio evocato<sup>172</sup>. D'altro canto, a una soluzione di questo tipo si può anche pervenire sia valorizzando il divieto di registrazione di marchi collettivi geografici che diano luogo a situazioni di *ingiustificato privilegio*<sup>173</sup>, disposizione che potrebbe essere così letta come una "apertura soggettiva dell'organizzazione titolare della registrazione" del marchio medesimo<sup>174</sup>; sia guardando ai principi che presiedono alla disciplina della concorrenza tra imprese<sup>175</sup>.

Sotto il profilo procedurale, l'articolo 67, par. 1 del regolamento 207/2009 richiede che la domanda di registrazione di un marchio collettivo sia accompagnata da un regolamento d'uso; uguale previsione è contenuta nel secondo comma dell'articolo 11 del Codice della proprietà industriale<sup>176</sup>. Ove il regolamento d'uso venga modificato, sia la di-

<sup>172</sup> In tal senso LIBERTINI, *op. cit.*, 1041.

<sup>173</sup> Art. 11, co. 4, Codice della proprietà industriale.

<sup>174</sup> In tal senso AUTERI et al., *op. cit.*, 168, i quali peraltro riconoscono come "il legislatore nazionale non si [sia] spinto avanti come quello comunitario nel prevedere un vero e proprio diritto soggettivo all'accesso all'ente da parte degli operatori dotati dei necessari requisiti".

<sup>175</sup> PEUKERT, *op. cit.*, 244-245 e 248-249. Cfr. altresì la previgente Comunicazione della Commissione *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale* (2001/C 3/02), la quale riteneva non violasse le norme antitrust la predisposizione di standard, connessi ad un marchio (collettivo) di qualità, purché la loro fissazione non fosse sottoposta a restrizioni e fosse trasparente (punti 167 e 177). Le nuove linee direttrici del 2011 non fanno più espresso riferimento a questa casistica, anche se continuano a prevedere la possibilità di sviluppare standard connessi ad un marchio (collettivo) di qualità: Comunicazione della Commissione *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art. 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale* (2011/C 11/01), punto 257.

<sup>176</sup> Si veda anche l'art. 157, Codice della proprietà industriale.

sciplina comunitaria<sup>177</sup>, sia quella italiana<sup>178</sup>, prevedono che tutte le modifiche debbano essere sottoposte al vaglio delle autorità competenti alla registrazione del marchio. È inoltre prevista la possibilità che terzi possano essere consultati o possano presentare osservazioni relativamente alla richiesta di registrazione di un marchio collettivo<sup>179</sup>.

Il regolamento d'uso ricorda in modo chiaro il disciplinare di produzione richiesto per DOP e IGP; e, funzionalmente, è indubbio che i due documenti soddisfino esigenze simili. Al contempo, permangono alcune importanti differenze che è opportuno mettere in luce.

La prima riguarda il fatto che mentre il disciplinare di produzione è fortemente normato, con riferimento sia alla procedura per la sua approvazione definitiva (o per le sue modifiche successive), sia ai suoi contenuti, puntigliosamente elencati dalla normativa comunitaria, questo non è vero per il regolamento d'uso. Quest'ultimo è un documento il cui contenuto è indicato in termini generici e per il quale la procedura di approvazione e di modifica è stabilita in modo quantomeno sommario.

La seconda differenza è strettamente legata alla prima. Il disciplinare di produzione rappresenta un documento validato e promulgato da un'autorità pubblica, seppur (spesso) sulla base di una iniziativa privata. Nulla di tutto ciò trova riscontro nel caso del regolamento d'uso. Questo rappresenta, infatti, un documento in cui l'autorità pubblica gioca un ruolo di mero controllo, senza procedere ad alcuna sua validazione o, tantomeno, promulgazione formale.

La terza e ultima differenza rappresenta sinteticamente quanto osservato fino ad ora. Il disciplinare di produzione può essere descritto come un documento pubblico, che promana dalla sinergia tra gli operatori privati che hanno proposto la registrazione di una nuova DOP o IGP e l'autorità pubblica (in ultima analisi: la Commissione) che si as-

---

<sup>177</sup> Art. 71, reg. 207/2009.

<sup>178</sup> Art. 11, co. 2, Codice della proprietà industriale.

<sup>179</sup> Art. 69, reg. 207/2009; art. 175, Codice della proprietà industriale. L'art. 11, co. 4, Codice della proprietà industriale, prevede altresì che, con specifico riferimento ai marchi collettivi geografici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi possa richiedere, in sede di registrazione del segno, "l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti".

sume l'onere di guidare e validare il processo di creazione della denominazione o indicazione. In ragione della sua valenza pubblica, i suoi contenuti e il procedimento che vi è alla base sono regolamentati in dettaglio.

Il regolamento d'uso, al contrario, è documento privato, che attiene prima di tutto e soprattutto all'associazione che ne promuove la registrazione. I controlli che l'autorità pubblica può svolgere, specie sul marchio collettivo *geografico*, possono essere più penetranti di quelli che possono essere svolti nel caso degli altri tipi di marchio; ma, nonostante ciò, non si arriva mai al punto da eguagliare il dettaglio e la complessità regolativa che contraddistinguono il disciplinare di produzione.

Le ragioni del carattere prevalentemente pubblicistico del disciplinare di produzione *vis à vis* la prevalente natura privatistica del regolamento d'uso possono essere colte nelle diverse finalità che i due documenti hanno<sup>180</sup>. Con il disciplinare si vuole fornire rilievo pubblicistico a caratteristiche qualitative che riguardano determinati prodotti agroalimentari; rilievo pubblicistico valevole verso tutta la platea di soggetti interessati, siano essi produttori, consumatori o altri c.d. *stakeholders*.

Con il regolamento d'uso ci si limita a regolare l'impiego di un termine geografico che potrebbe, in ipotesi, prescindere da determinate qualità del prodotto, indicando ad esempio la mera origine del bene. I aggiunta, e diversamente da quanto notato per il disciplinare, i destinatari del regolamento sono prima di tutto, e soprattutto, gli operatori che

---

<sup>180</sup> Interessanti in tal senso le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in una sentenza del 1994: S.U. Cass. civ. 11 aprile 1994, n. 3352, in *Giustizia civile*, 1994, I, 2513, con commento di C. BATTAGLIA. I giudici, distinguendo tra marchio di qualità (assimilabile alle odierne DOP e IGP, seppur di solo rilievo nazionale) e marchi collettivi, notano (2514): “[c]on il predetto marchio di qualità si conferisce un rilievo pubblicistico alle caratteristiche qualitative di determinati prodotti agro-alimentari, all’esito di una valutazione che deve riguardare non tanto momenti afferenti al segno distintivo delle aziende e dei prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento del bestiame, quanto il riscontro di particolari *standards* qualitativi dei prodotti coperti dal marchio di qualità. In altri termini, il riconoscimento della qualità di un prodotto agroalimentare è volto a tutelare essenzialmente gli interessi dei consumatori e comporta un’attività o una funzione di controllo da parte dell’amministrazione centrale statale che non si esaurisce nel concesso riconoscimento, ma che implica un costante potere di vigilanza e di controllo che può estendersi fino alla revoca del marchio in questione”.

intendono avvalersi del marchio collettivo. Un rilievo privatistico, quindi, nel senso classico attribuito al termine, come momento di regolazione di interessi privati; gli interessi del *pubblico* rimangono invece collocati sullo sfondo.

Non si deve dimenticare quanto notato in precedenza, cioè l'uso invalso di registrare marchi collettivi geografici *figurativi* in luogo di marchi denominativi al fine di evitare che venga opposta la genericità del puro nome geografico di cui si chiede la registrazione<sup>181</sup>. Si tratta di un importante fattore di limitazione nella protezione dei marchi geografici, poiché la tutela espressa dai marchi figurativi ha un perimetro di azione più limitato di quello proprio dei marchi denominativi; mentre in questi ultimi ad essere protetta è la parola in quanto tale, a prescindere dal contesto figurativo in cui viene inserita, nel caso del marchio figurativo viene protetta solo quella precisa configurazione grafica registrata come marchio.

La disciplina dei segni geografici per i prodotti non agroalimentari rappresenta il punto di massima convergenza tra le due sponde dell'Atlantico: ma è un punto di convergenza, numericamente ed economicamente, marginale, poiché le indicazioni geografiche per questa tipologia di prodotti costituiscono una frazione esigua della massa totale di indicazioni geografiche registrate a livello planetario. Inoltre, è un modello di disciplina recessivo. Sono numerose, infatti, le proposte di estendere il raggio di applicazione di DOP e IGP al di fuori del settore agroalimentare<sup>182</sup>. Quanto queste proposte possano avere successo nel breve termine non è dato di sapere: ma è indubbio che esse testimonino come DOP e IGP siano il modello di tutela ritenuto oggi vincente. La contrapposizione DOP/IGP vs. marchi a matrice collettiva è quindi destinata a permanere anche in futuro, se non addirittura a esacerbarsi a causa della tendenza espansionistica del modello *sui generis* europeo. Ciò rinsalda la necessità di procedere allo studio del paradigma proprietario che caratterizza le due tipologie di segni distintivi: è in esso che si annidano le reali differenze tra i due modelli di protezione. Tale analisi verrà compiuta nel quarto capitolo.

---

<sup>181</sup> *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 43.

<sup>182</sup> Si veda ad es. lo *Study on geographical indications protection for non-agricultural product in the internal market*, cit., 328.



## CAPITOLO TERZO

### IL CASO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Il panorama tracciato nel capitolo precedente con riferimento ai prodotti agroalimentari, che differenzia l'esperienza nordamericana da quella europea, trova una significativa eccezione nel comparto vitivinicolo. Infatti, quando la protezione del nesso origine geografica-qualità riguarda un prodotto vitivinicolo, gli ordinamenti canadese e statunitense mettono in campo istituti che differiscono dal modello classico di tutela incentrato sui marchi a caratterizzazione collettiva. Da parte sua, anche l'ordinamento comunitario esprime una disciplina per questo tipo di prodotti parzialmente diversa da quella prevista per i prodotti agroalimentari in generale.

Per comprendere appieno le ragioni di questa differenza è necessario richiamare una disposizione contenuta nell'accordo TRIPS già sommariamente analizzata nel capitolo precedente<sup>1</sup>. Infatti, l'articolo 23 prevede una protezione aggiuntiva a vantaggio delle indicazioni geografiche per vini e liquori rispetto a quella generale accordata dall'articolo 22<sup>2</sup>. L'elemento di differenziazione, per quanto qui ci occupa<sup>3</sup>, consiste

---

<sup>1</sup> L.A. LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An examination of U.S. failure to comply with the geographical provisions of the TRIPS Agreement*, in 27 *Georgia Journal of International and Comparative Law* 309 (1999).

<sup>2</sup> Le ragioni di tale differenziazione debbono probabilmente essere lette in chiave storica. La protezione dei vini di qualità può essere considerata il volano che ha permesso l'emersione delle indicazioni geografiche come istituto giuridico *sui generis*. Da questo saldo legame storico tra vino e protezione delle indicazioni geografiche derivano alcune conseguenze che hanno ulteriormente giustificato un trattamento differenziato: le indicazioni geografiche per i vini rappresentano, in termini percentuali, la parte preponderante all'interno della categoria generale 'indicazioni protette'; la *lobby* dei produttori vitivinicoli è stata in grado di spiegare in modo efficace la propria influenza per ottenere un livello di tutela più alto.

<sup>3</sup> L'art. 23 dell'accordo TRIPS contiene due ulteriori elementi di differenziazione rispetto alla disciplina di cui all'art. 22. In primo luogo, ai sensi dell'art. 23.2 non pos-

nel fatto che, mentre per le indicazioni geografiche in generale la tutela è prevista a fronte di un uso di un segno che indichi o suggerisca che il prodotto proviene da un'area diversa da quella di reale origine, nel caso dei vini viene precluso l'uso di un'indicazione geografica che si riferisca a vini non originari della zona evocata "anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili" (articolo 23.1).

È agevole comprendere come l'articolo 23 innalzi in misura significativa il livello di tutela: espressioni quali *Californian Amarone* o *Prosecco style* sono vietate<sup>4</sup>; analoghe espressioni quali *Californian Parmigiano* o *Parma ham style* sono invece consentite<sup>5</sup>. L'accresciuta tutela di cui godono i vini ha avuto ripercussioni anche nelle legislazioni nazionali. Come già accennato, Stati Uniti e Canada hanno sentito l'esigenza di predisporre regole *ad hoc* poste nel solco di quanto stabilito nell'articolo 23.

Ma l'accordo TRIPS non è stato l'unico fattore che ha spinto i legislatori d'oltreoceano a muoversi in tal senso. Il progressivo affermarsi sui mercati internazionali di vini prodotti negli Stati Uniti<sup>6</sup> e, anche se

---

sono essere registrati marchi che consistano in indicazioni geografiche; per converso, l'art. 22 vieta la registrazione di un marchio che consista in un'indicazione geografica ma solo se è possibile provare che esso è idoneo ad ingannare il pubblico quanto al vero luogo di origine del prodotto. In secondo luogo, l'art. 23.4 prevede che possa essere creato un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini, sistema che non è contemplato dall'art. 22.

<sup>4</sup> Restano salve le eccezioni contenute nell'art. 24 dell'accordo TRIPS, in ragione delle quali possono continuare ad essere utilizzate indicazioni geografiche e marchi che, seppur di per sé vietati ai sensi dell'art. 23, sono stati tuttavia utilizzati o registrati prima dell'entrata in vigore dell'accordo.

<sup>5</sup> Tali espressioni potrebbero essere vietate in ipotesi ricorrendo a quanto disposto dall'art. 22.2, lett. b) che, richiamando l'art. 10bis della Convenzione di Parigi per la protezione industriale come rivista a Stoccolma nel 1967, punisce gli atti di concorrenza sleale. In questo caso ricadrebbe su chi chiede l'inibitoria all'uso dell'espressione l'onere di provare che questa è in grado di trarre in inganno il pubblico o che è comunque atta ad ingenerare confusione con i prodotti del ricorrente.

<sup>6</sup> Il riferimento primo è ai vini della *Napa Valley*, sulla cui storia si rinvia, per ulteriori approfondimenti, a J.T. LAPSLEY, *Bottled poetry. Napa winemaking from prohibition to the modern era*, Berkeley, 1996 e T. COLMAN, *Wine politics. How governments,*

in misura minore, in Canada<sup>7</sup>, ha spinto questi due ordinamenti a dotarsi di strumenti giuridici specifici a tutela delle produzioni locali di qualità<sup>8</sup>.

Una legislazione specifica, quindi, che mira a proteggere le eccellenze vitivinicole delle rispettive regioni. Il crescente interesse per la protezione dei vini di qualità che i due paesi d'oltreatlantico mostrano trova ulteriore conferma negli accordi bilaterali stipulati con l'Unione europea in materia di commercio di vini e liquori<sup>9</sup>.

---

*environmentalists mobsters, and critics influence the wines we drink*, Berkeley, 2010, 37 ss., nonché, sotto un profilo più strettamente storico-giuridico, a R. MENDELSON, *From demon to darling. A legal history of wine in America*, Berkeley, 2009.

<sup>7</sup> I vini più noti sono quelli prodotti nella *Niagara Peninsula* e, in particolare, l'*Icewine*. Per ulteriori riferimenti si rinvia a D. ZIRALDO, *Founding the Vintners Quality Alliance (VQA)*, in J.M. POWERS, A. STEWART (a cura di), *Northern bounty: a celebration of Canadian cuisine*, Toronto, 1995, 126; A. HASHIMOTO, D.J. TELFER, *Positioning an emerging wine route in the Niagara region*, in 14 *Journal of travel & tourism marketing* 61 (2003).

<sup>8</sup> D. KEMP, L.M. FORSYTHE, *Trademarks and geographical indications: a case of California Champagne*, in 10 *Chapman Law Review* 257, 285-286 (2006), riportano come un produttore cinese abbia chiesto di registrare il termine *Napa Valley* come marchio per i propri vini prodotti in Cina, concludendo come “[i]t is ironic that California vintners are now in a similar position to European winemakers who have complained about the use of the words “champagne” and “chablis” by U.S. wineries”. M. ROBERTS, *U.S. Wine regulation: responding to pressures and trends in a global food system*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2007, 22, 25 nota come forze interne ed esterne all'ordinamento statunitense abbiano determinato un più elevato livello di tutela per la produzione vitivinicola locale di qualità. In particolare: “[t]he interior forces come from a wine industry growing in economic importance, quality and recognition. As U.S. wine production evolves, domestic producers have begun to seek, and in many cases, have obtained, some of the same protections from U.S. lawmakers that European producers have long requested”. Per alcuni esempi di contraffazioni che hanno interessato vini della Napa Valley si veda R. MENDELSON, S. GERIEN, *Wine brands and appellations of origin*, in R. MENDELSON (ed.), *Wine in America. Law and policy*, New York, 2011, 217, 280 ss.

<sup>9</sup> Agreement between Canada and the European Community on trade in wines and spirit drinks, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 6 febbraio 2004, L 35, 3; Agreement between the United States of America and the European Community on trade in wine, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* 18 novembre 2005, L 301, 16. Sul tema si rinvia a E. APPIANO, S. DINDO, *Le problematiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul com-*

### 1. L'esperienza canadese

Le indicazioni geografiche per vini e liquori in Canada sono soggette a una doppia disciplina. In primo luogo, il *Trade-marks Act* federale; in secondo luogo, le legislazioni provinciali dell'Ontario e del British Columbia<sup>10</sup>. I due piani sono parzialmente complementari: la protezione delle indicazioni geografiche accordata a livello provinciale trova, infatti, ulteriore tutela a livello federale grazie alla previsione di norme specifiche nel *Trade-marks Act*.

Partendo da queste ultime, la decisione di inserire una disciplina speciale a favore di vini e liquori è chiaramente legata all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS<sup>11</sup>. Prima di allora il Canada non aveva alcuna disposizione che accordasse una protezione speciale alle indicazioni geografiche: il trattamento preferenziale che l'accordo TRIPS concede a vini e liquori ha spinto il legislatore canadese a introdurre alcune norme *ad hoc*.

La matrice internazionale emerge in tutta la sua evidenza nella definizione che la sezione 2 del *Trade-marks Act* offre delle *geographical*

---

mercio del vino, in *Contratto e Impresa Europa*, 2007, 455; B. ROSE, *No more whining about geographical indications: assessing the 2005 agreement between the United States and the European Community on the trade in wine*, in 29 *Houston Journal of International Law* 731 (2006-2007); C. LOSAVIO, *Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2004, II, 65, 70; ROBERTS, *op. cit.*, 25-26.

<sup>10</sup> La protezione delle denominazioni di origine o indicazioni geografiche straniere in Canada fuoriesce dall'ambito della presente indagine. Per alcuni riferimenti in dottrina si veda J. BOZE, J. NADON, "Give me a cup of sack, boy!": why Bordeaux, Chianti, and Médoc are not generic denominations in Canada anymore, in 10 *Drake Journal of Agricultural Law* 247 (2005); D.R. BERESKIN, *Legal protection of geographical indications in Canada*, paper presentato all'Intellectual Property Institute of Canada's Annual Meeting, Halifax, 18 settembre 2003, 13, reperibile all'indirizzo: <http://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Legal%20protection%20of%20GI%20in%20Canada.pdf>, 7 ss.; D. DALEY, *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, in Y. GENDREAU (ed.), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, Cheltenham, 2008, 35.

<sup>11</sup> C. WESTPHAL, *Protection of geographical indications of wine in Canada*, in 13 *AIDV/IWLA Bulletin* 27 (1997), 28; BOZE, NADON, *op. cit.*, 249; DALEY, *op. cit.*, 36-37; T. SCASSA, *Canadian trademark law*, Markham, 2010, 174; BERESKIN, *op. cit.*, 16.

*indications*. Questa ricalca in modo pressoché letterale quella contenuta nell'articolo 22.1 dell'accordo TRIPS, aggiungendo che, per ricevere protezione in Canada, e tranne ovviamente il caso in cui l'indicazione sia canadese, essa deve essere prima protetta come tale nel paese di origine<sup>12</sup>. Dettaglio di non poco momento, poiché rivela il perimetro di azione della norma. Infatti, la disciplina canadese non stabilisce requisiti e modi per registrare una *geographical indication*. Al contrario, si limita a prevedere strumenti di tutela per indicazioni che siano già state registrate o siano comunque protette; in aggiunta, essa è soprattutto volta a tutelare indicazioni geografiche straniere, cioè registrate in paesi terzi. Ciò non toglie che le disposizioni di cui al *Trade-marks Act* possano essere utilizzate, in via complementare, anche per indicazioni geografiche registrate secondo (altre) leggi canadesi provinciali. Si tratta di un punto di estrema importanza in considerazione del fatto che, in assenza dell'inclusione della denominazione nello schema di tutela previsto a livello federale, la sua protezione risulterebbe limitata unicamente all'ambito territoriale della provincia che l'ha istituita.

Il raggio operativo circoscritto della norma federale trova conferma nelle sezioni 11.12 e seguenti del *Trade-marks Act*<sup>13</sup>. Lungi dal prevedere requisiti e modi per registrare una nuova *geographical indication*, la sezione 11.12 si limita a prevedere l'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche in cui inserire nomi tutelati sulla base di altre disposizioni legislative. Il procedimento prende avvio con una dichiarazione del ministero competente nel paese di origine del prodotto, la quale specifica la regione cui l'indicazione si riferisce, il nome dell'autorità che provvede all'amministrazione dell'indicazione<sup>14</sup> e le caratteristiche del vino che lo qualificano come *geographical indication*.

---

<sup>12</sup> La previsione viene ulteriormente rafforzata da quanto previsto dalla sez. 11.18 del *Trade-marks Act*, a mente della quale "nothing in any of those provisions prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of a protected geographical indication identifying a wine or spirit if the indication has ceased to be protected by the laws applicable to the WTO Member for which the indication is protected".

<sup>13</sup> B. O'CONNOR, *The law of geographical indications*, London, 2004, 260-261; DALEY, *op. cit.*, 46 ss.; SCASSA, *op. cit.*, 180 ss.; BERESKIN, *op. cit.*, 16 ss.

<sup>14</sup> Nel caso delle denominazioni ed indicazioni italiane inserite nel registro canadese l'autorità indicata è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Tale dichiarazione deve essere pubblicata nella *Canada Gazette*: a questo punto sono possibili due alternative. Se non viene presentata alcuna opposizione, l'inserimento dell'indicazione geografica avviene senza ulteriori indugi; se invece viene presentata opposizione da parte di un soggetto interessato, si apre un'ulteriore fase procedimentale di fronte al *Registrar of Trade-marks*. L'opposizione deve essere presentata entro tre mesi dalla pubblicazione della dichiarazione ministeriale. L'unica ragione per cui è possibile opporsi all'inserimento è che la denominazione proposta non corrisponda ad un'indicazione geografica<sup>15</sup>. Entro tre mesi dalla presentazione dell'opposizione, l'autorità che amministra l'indicazione deve proporre controdeduzioni a sostegno dell'inserimento nel registro. Si tratta di un vero e proprio obbligo: a mente della sezione 11.13(4), la mancanza di controdeduzioni impedisce automaticamente l'inserimento della *geographical indication* nel registro. Una volta delineate le rispettive posizioni, si apre una fase dibattimentale dove le parti possono produrre nuovi elementi probatori ed esporre ulteriormente le proprie ragioni. Al termine, la parte che ha presentato opposizione può ritirarla, consentendo così l'inserimento dell'indicazione geografica nel registro; ovvero, in mancanza di ritiro dell'opposizione, il *Registrar* decide se inserire o meno l'*indication*.

La sezione 11.14 del *Trade-marks Act* identifica gli strumenti di tutela a disposizione delle indicazioni inserite nel registro<sup>16</sup>. La protezione segue un doppio binario. Da un canto è vietata l'adozione di marchi o altri segni che coincidano con un'indicazione geografica protetta o che, in ogni caso, consistano in una traduzione di detta indicazione. Dall'altro è vietato qualsiasi uso di un marchio o di altra espressione che coincida con un'indicazione geografica protetta o, nuovamente, che consista in una traduzione dell'indicazione. La tutela offerta pare piuttosto limitata rispetto a quella concessa per altri segni distintivi, quali in primo luogo i marchi; questi ultimi, infatti, sono difesi a fronte di segni

---

<sup>15</sup> La sez. 11.13(3) precisa che l'opposizione deve specificare con sufficiente grado di dettaglio le ragioni per cui non si è in presenza di un'indicazione geografica, nonché il domicilio del soggetto che ha presentato l'opposizione. È interessante notare come la pre-esistenza di un marchio che coincida con la *geographical indication* non impedisce l'inserimento di quest'ultima nel registro.

<sup>16</sup> DALEY, *op. cit.*, 48-49.

o pratiche che possono generare confusione presso il pubblico<sup>17</sup>. L'attitudine confusoria è chiaramente concetto più ampio rispetto a quanto espresso nella sezione 11.14, che pare richiedere una pressoché completa sovrapposizione tra marchio o altro segno distintivo, da un lato, e indicazione geografica, dall'altro. La limitatezza della tutela offerta trova ulteriore riscontro in una serie di eccezioni alla sezione 11.14, la più significativa delle quali consiste in una c.d. *grandfathering clause*, secondo cui un operatore canadese può continuare ad utilizzare un'indicazione geografica (quale la sua forma) anche se questa coincide con una *geographical indication* protetta e purché sia stata utilizzata per più di dieci anni o prima del 15 aprile 1994<sup>18</sup>.

Come accennato in precedenza, la protezione delle *geographical indications* per i vini in Canada passa anche per il tramite delle legislazioni provinciali. In particolare, due provincie, Ontario e British Columbia, hanno emanato norme specifiche che prevedono un sistema di registrazione per denominazioni di origine di vini locali. Si tratta di norme complementari rispetto a quelle federali in un triplice senso. In primo luogo, perché mentre le norme federali nulla dicono circa le modalità di registrazione di una *geographical indication*, quelle provinciali sono tutte incentrate sui requisiti e le modalità di registrazione, analogamente a quanto accade per le DOP e IGP europee. In secondo luogo, perché mentre il *Trade-marks Act* è teso soprattutto alla tutela delle indicazioni geografiche straniere, le legislazioni provinciali sono interamente concentrate sulla dimensione locale. Infine, perché le denominazioni di origine tutelate sulla base delle norme provinciali trovano ulteriore protezione proprio grazie allo schema federale; in altri termini, disposizioni nate per proteggere indicazioni straniere vengono poi sfruttate per offrire tutela anche a vini di qualità locali. Conferma di questa

---

<sup>17</sup> Si veda, a titolo di esempio, le sezz. 6, 12(1)(d) e 20(1) del *Trade-marks Act*.

<sup>18</sup> Sez. 11.17(1) del *Trade-marks Act*. Merita di essere brevemente ricordata la sez. 11.18(2) e (3), la quale dispone che possono essere utilizzati termini che, pur coincidendo con un'indicazione geografica protetta, costituiscono i termini tradizionali o generici con cui si indica un tipo di vino; e la sez. 11.19 che, di fatto, prevede un periodo di prescrizione di cinque anni, decorso il quale non si può più contestare il marchio, segno o altra indicazione anche se coincidente con una *geographical indication* protetta.

ultima osservazione si ritrae scorrendo le indicazioni protette inserite nel registro previsto dalla sezione 11.12 del *Trade-marks Act*: tra queste compaiono anche denominazioni canadesi registrate in conformità alle norme di Ontario<sup>19</sup> e British Columbia<sup>20</sup>.

La legislazione provinciale canadese offre modelli che sembrano avvicinarsi al paradigma europeo di DOP e IGP in misura più significativa di quanto avvenga negli Stati Uniti. Da un punto di vista storico, l'Ontario è stata la prima provincia a sviluppare un modello di questo tipo. Nel 1999 viene approvato il *Vintners Quality Alliance (VQA) Act*<sup>21</sup>, una legge che ha lo scopo "to establish and maintain an appellation of origin system" (sezione 1). In realtà il VQA Act ha un'origine privata. Il nome nasce come marchio di certificazione, detenuto da un'associazione privata, per vini prodotti nella Niagara Peninsula; solo successivamente riceve riconoscimento pubblico, venendo per l'appunto incorporato in una legge provinciale<sup>22</sup>. L'anno successivo alla promulgazione della legge vengono predisposte le *VQA Regulations*, le quali provvedono a definire con un maggior grado di dettaglio i contenuti del sistema di denominazioni di origine<sup>23</sup>.

Nel caso del British Columbia, il punto di partenza è rappresentato da una legge del 2000, l'*Agri-food Choice and Quality (ACQ) Act*<sup>24</sup>, con il quale si è introdotta la possibilità di predisporre *quality programs* che fissino standard produttivi, caratteristiche qualitative e procedimenti di certificazione per prodotti agro-alimentari specifici, compreso il vino. Cogliendo questa occasione, nel 2005 è stato pubblicato un regolamento che fissa una serie di requisiti, in campi eterogenei, per i vini di

---

<sup>19</sup> Ad esempio le denominazioni: Niagara-on-the-Lake; Niagara Peninsula; Niagara Lakeshore; Prince Edward County, Lake Erie North Shore, Ontario Icewine.

<sup>20</sup> Ad esempio le denominazioni Fraser Valley, Vancouver Island, Okanagan Valley, BC Gulf Islands, British Columbia, Similkameen Valley.

<sup>21</sup> S.O. 1999, ch. 3. Per una prima introduzione alla produzione vitivinicola dell'Ontario si rinvia a D.J. TELFER, *Strategic alliances along the Niagara wine route*, in 22 *Tourism Management* 21 (2001); R. CAREW, W.J. FLORKOWSKI, *Regulatory and institutional developments in the Ontario wine and grape industry*, in *International Journal of wine research* 33 (2012).

<sup>22</sup> ZIRALDO, *op. cit.*

<sup>23</sup> Si tratta di tre regolamenti: 403/00, 405/00 e 406/00, tutti del 29 giugno 2000.

<sup>24</sup> SBC 2000, ch. 20.



qualità prodotti nel British Columbia: si tratta del *Wines of Marked Quality (WMQ) Regulation*<sup>25</sup>.

Affronteremo la disamina delle legislazioni delle due provincie congiuntamente, in considerazione delle numerose similitudini che esse presentano.

La prima notazione che si intende fin d'ora porre in esponente è che non si è in presenza di legislazioni specificamente dedicate alle sole denominazioni di origine *geografiche*. La lettura delle norme, infatti, permette di cogliere come ci si occupi di una serie di temi che, nell'ordinamento comunitario europeo, sono disciplinati da regolamenti diversi. Ci si trova così in presenza di norme che regolano, all'interno di un'unica cornice, le pratiche enologiche; l'etichettatura; l'uso di indicazioni che non ineriscono necessariamente al luogo di origine del vino, quali ad esempio i metodi di produzione o la tipologia di vino (secco; dolce; frizzante; da tavola; etc.); la tenuta di registri di cantina e di documenti di accompagnamento; le procedure ispettive e di certificazione; le varietà di vite e i tipi di uve utilizzabili; e così via. A ciò si aggiunga, sul piano formale, il fatto che alcuni elementi che in Europa sono contenuti nel disciplinare di produzione degli specifici vini di volta in volta tutelati, nel caso canadese sono invece direttamente contenuti nei regolamenti prima ricordati. A livello documentale non esiste, quindi, alcun disciplinare di produzione; tuttavia, dal punto di vista funzionale troviamo, all'interno dei regolamenti e normalmente sotto forma di allegati o tabelle, disposizioni che in Europa sarebbero inserite in un disciplinare.

Sia in Ontario che in British Columbia il legislatore ha affidato il compito di amministrare il sistema di denominazioni ad un organismo *ad hoc*, rispettivamente il *Vintners Quality Alliance Ontario*<sup>26</sup> e il *British Columbia Wine Authority*<sup>27</sup>.

In entrambi i casi le autorità hanno il potere di stabilire nuove denominazioni geografiche; di fissare standard qualitativi o altre caratteri-

---

<sup>25</sup> BC Reg. 79/2005 del 10 marzo 2005.

<sup>26</sup> VQA Regulation 403/00, sez. 1.

<sup>27</sup> WMQ Regulation, sez. 2; H. MCWATTERS, *British Columbia wines take on the world*, in J.M. POWERS, A. STEWART (ed.), *Northern bounty: a celebration of Canadian cuisine*, Toronto, 1995, 31.

stiche per i prodotti; di gestire il processo di certificazione dei vini; di regolamentare l'uso di altre indicazioni<sup>28</sup>. Con riferimento al tema che qui più direttamente rileva, ovvero la determinazione di nuove denominazioni di origine geografica, i requisiti previsti nelle due provincie presentano un nucleo comune, pur con alcuni elementi di differenziazione. In entrambi i casi, infatti, è richiesto che l'autorità prenda in considerazione i confini della denominazione proposta, la significatività della produzione di uve nell'area e la presenza di elementi che rendano distintiva la produzione locale<sup>29</sup>.

In aggiunta, l'Ontario richiede che il nome avanzato goda di una certa rinomanza e che la nuova denominazione sia soggetta ad un'ulteriore approvazione da parte del ministero competente<sup>30</sup>; mentre il British Columbia che la domanda di nuova denominazione sia supportata da una quota significativa di produttori locali e che, prima della sua approvazione, vi siano consultazioni pubbliche.

Quanto alle condizioni che legittimano i singoli produttori ad apporre sui propri vini una denominazione di origine, il primo requisito è che siano rispettati gli standard fissati per la specifica denominazione che si intende utilizzare. Come accennato in precedenza, tali standard non sono contenuti in documenti separati, quali i disciplinari di produzione delle DOP e IGP europee, essendo invece inseriti nei medesimi regolamenti che disciplinano le denominazioni di origine. In aggiunta, alcuni standard sono specifici per le singole denominazioni, mentre altri hanno

---

<sup>28</sup> Per l'Ontario, VQA Act, sez. 5; per il British Columbia, WMQ Regulation, sez. 5.

<sup>29</sup> Per l'Ontario, le VQA Ontario Policy, pubblicate il 12 settembre 2005 da Vintners Quality Alliance Ontario; per il British Columbia, WMQ Regulation, sez. 29. Per quanto riguarda la presenza di elementi distintivi, la normativa del British Columbia riferisce tali elementi ai vini, mentre quella dell'Ontario alle uve. Ciò implica che nel caso del British Columbia possano essere prese in considerazione anche tecniche produttive che attribuiscono ai vini qualità distintive; non così nel caso dell'Ontario, la cui normativa sembra avvicinarsi maggiormente a quella delle AVA statunitensi sul punto.

<sup>30</sup> VQA Act, sez. 5.2. L'approvazione da parte del ministero competente trova giustificazione nel fatto che il regolamento che stabilisce una nuova denominazione rientra nella categoria formale delle *regulations* e, come tale, la sua approvazione è condizionata al rispetto di una serie di requisiti procedurali, quali consultazioni pubbliche e possibilità di presentare opposizione.

carattere, per così dire, trasversale: tra questi ultimi rientrano, ad esempio, i requisiti per l'imbottigliamento (tipi di bottiglia, volumi, tappi, etc.)<sup>31</sup>.

La verifica della rispondenza dei prodotti a quanto previsto dagli standard è affidata a un processo di autorizzazione preventiva ad opera dell'autorità provinciale. Sotto questo profilo le normative dell'Ontario e del British Columbia divergono.

Nel caso dell'Ontario il regolamento parla di *approval to use the terms, descriptions and designations* che deve essere rilasciato dall'autorità su richiesta del singolo produttore<sup>32</sup>. Tale autorizzazione è basata su un'attività ispettiva tesa a verificare la rispondenza, da parte dell'azienda, ai requisiti previsti; non si tratta, quindi, di un processo di certificazione che ha a oggetto le singole partite di vino, come accade in Europa, bensì di un'attività di controllo che interessa l'azienda produttrice e non necessariamente il prodotto finale<sup>33</sup>. In realtà è previsto che gli ispettori possano effettuare test sui prodotti finali per verificare la loro rispondenza agli standard applicabili, nonché procedere al prelievo di campioni di vino, uve o altri prodotti che si renda necessario<sup>34</sup>.

Nel caso del British Columbia, la normativa prende in considerazione due tipi di autorizzazioni preventive, che vanno sotto il nome di *certificates*<sup>35</sup>. La prima concerne l'azienda produttrice ed è tesa a verificare che essa operi conformemente a quanto previsto dalle norme applicabili, con riferimento sia ai luoghi ove si svolge la produzione, sia alla documentazione richiesta (*practice standards certificate*)<sup>36</sup>.

L'ottenimento di questo primo *certificate* è pre-condizione necessaria per ottenere la seconda autorizzazione, che riguarda invece i singoli

---

<sup>31</sup> Per l'Ontario, VQA Regulation 406/00, sez. 5; per il British Columbia, WMQ Regulation, sez. 56.

<sup>32</sup> VQA Regulation 406/00, sez. 6.

<sup>33</sup> VQA Regulation 406/00, sez. 7. Agli ispettori sono attribuiti poteri significativi, quali ad es. di condurre perquisizioni, specificati nella sez. 8 della VQA Regulation 406/00.

<sup>34</sup> VQA Regulation 406/00, sez. 7(4).

<sup>35</sup> WMQ Regulation, sez. 12.

<sup>36</sup> WMQ Regulation, sez. 12(1)(a).

vini (*wine quality certificate*)<sup>37</sup>. Si tratta di un provvedimento che si avvicina alle certificazioni previste dall'ordinamento comunitario per DOP e IGP. La norma prevede lo svolgimento di controlli analitici<sup>38</sup> ed organolettici<sup>39</sup> che possono variare in dipendenza della singola denominazione presa in considerazione. Il procedimento di autorizzazione previsto dalla normativa del British Columbia rappresenta un *unicum*: ai produttori è infatti richiesta una doppia certificazione prima di poter commercializzare un vino con una denominazione protetta.

Va infine ricordato che sia la legislazione dell'Ontario che quella del British Columbia richiedono di curare l'aggiornamento di una serie di documenti rilevanti per il processo di autorizzazione che si è descritto, quali per esempio un attestato circa la provenienza delle uve, la quantità di uve ricevute, la quantità di vino prodotto, i risultati delle analisi relative al grado *brix* o di altre analisi effettuate<sup>40</sup>. La maggior parte di queste disposizioni mirano a garantire la tracciabilità del prodotto su cui viene apposta la denominazione.

## 2. Il modello statunitense

Il modello seguito dagli Stati Uniti differisce parzialmente sia da quello canadese sia da quello europeo. Il *Title 27*, parte quarta del *Code of Federal Regulations* (CFR) disciplina etichettatura e pubblicità dei vini<sup>41</sup>. In particolare, la sezione 4.25 è specificamente dedicata alle *ap-*

---

<sup>37</sup> WMQ Regulation, sez. 12(1)(b). Con riferimento alla necessità di essere già dotati di un *practice standards certificate*, la sez. 12(3) della WMQ Regulation prevede che “[i]f a person holds a practice standards certificate, the holder may apply to the authority for a wine quality certificate for a specific wine produced by that person”.

<sup>38</sup> WMQ Regulation, sez. 15(e).

<sup>39</sup> WMQ Regulation, sez. 15(j) e (i); nonché sez. 18.1 con riferimento alla tipologia *BC VQA wine*.

<sup>40</sup> Con riferimento all'Ontario si vedano le sezz. 2 e 3 della VQA Regulation 405/00; per il British Columbia, la sez. 16 della WMQ Regulation.

<sup>41</sup> M. MAHER, *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, in 89 *California Law Review* 1881 (2001); J. KИHA, *Trade protectionism of wine brand names at the expense of American viticultural areas: arbitrary protection of “big liquor” at the expense of small vineyards*, in 9 *Drake Journal of*

*pellations of origin*, cioè a termini che indichino la provenienza geografica dei vini<sup>42</sup>.

Una *appellation of origin* statunitense<sup>43</sup> può far riferimento ad aree del paese diverse: agli Stati Uniti nel loro complesso; ad uno stato federato; a due o non più di tre stati federati, purché confinanti; ad una contea; a due o non più di tre contee insistenti nel territorio di uno stato

---

*Agricultural Law* 157 (2004); D. ROCHARD, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2002, 196 ss.

<sup>42</sup> In realtà anche la sezione immediatamente precedente, 27 CFR 4.24, disciplina l'uso di *designations of geographic significance*, ma in una prospettiva diversa da quella che qui ci occupa. Questa norma, infatti, cataloga i riferimenti geografici in tre categorie distinte: nomi geografici generici, semi generici e non generici (questi ultimi ulteriormente suddivisi in distintivi e non distintivi). La norma non mira tanto a tutelare le eccellenze vitivinicole locali, scopo perseguito dalle *appellations of origin*, quanto a regolamentare la possibilità di utilizzare da parte dei produttori statunitensi termini stranieri che di per sé sono (o potrebbero essere) tutelati quali denominazioni di origine o indicazione geografiche nei rispettivi paesi di origine. L'*Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau* stabilisce, tramite propri regolamenti, quali nomi siano da considerarsi generici o semi generici; in mancanza di tale determinazione, i nomi geografici si presumranno essere non generici. In tema si veda L.E. SIMON, *Appellations of origin: the continuing controversy*, in 5 *Northwestern Journal of International Law & Business* 132 (1983-1984), 142 ss.; K.H. JOSEL, *New wine in old bottles: the protection of France's wine classification system beyond its borders*, in 12 *Boston University International Law Journal* 471 (1994), 475 ss.; R.W. BENSON, *Regulation of American wine labeling: in vino veritas?*, in 11 *University of California, Davis Law Review* 115 (1978); APPIANO, DINDO, *op. cit.*; A. BORRONI, *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012, 257 ss.; ROBERTS, *op. cit.*, 25-26; LINDQUIST, *op. cit.*, 326 ss. In giurisprudenza si rinvia al caso che ha interessato il termine Chablis, considerato dai giudici statunitensi generico e, come tale, rientrante nel *public domain*: *Institut National des Appellations d'Origine v. Vintners International Company, Inc.*, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 26 marzo 1992, 958 F.2d 1574.

<sup>43</sup> La sezione 4.25 distingue tra *appellations of origin for American wine* e *for imported wine*. In questo contesto tratteremo solo delle denominazioni di origine per vini statunitensi, tralasciando la tutela di quelle straniere, tema che si sovrappone con quanto descritto nella nota precedente con riferimento alle *designations of geographic significance*.

federato; ad un'area viticola<sup>44</sup>. Quest'ultima, conosciuta quando si riferisce al territorio statunitense come AVA (*American Viticultural Area*), rappresenta il massimo punto di convergenza nella tutela del nesso origine geografica-qualità tra il sistema statunitense e quello europeo. Le AVA, in altri termini, sono quanto di più funzionalmente simile è possibile riscontrare nell'ordinamento statunitense rispetto alle DOP e IGP europee<sup>45</sup>.

Prima di trattare nel dettaglio la disciplina prevista per le AVA, corre l'obbligo di analizzare, seppur sommariamente, le altre forme di *appellations of origin* contemplate dal CFR. Si tratta di denominazioni che possiedono requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti per le AVA, ma che, nondimeno, sono in grado di tutelare il legame tra l'origine geografica del prodotto e le sue caratteristiche con un certo grado di significatività. In particolare, nel caso di una denominazione che si riferisca agli Stati Uniti in quanto tali, a un singolo stato o a una singola contea, la norma richiede che almeno il 75% del vino prodotto sia realizzato con uve coltivate nell'area evocata, nonché che la produzione sia avvenuta interamente in tale area e che il prodotto finale sia conforme alla regolamentazione propria dell'area richiamata per quanto attiene a disciplina della composizione, metodo di produzione e designazione dei vini<sup>46</sup>. Nel caso di denominazioni che si riferiscano ad una pluralità di contee o stati, queste possono essere utilizzate solo nella misura in cui la totalità delle uve trasformate in vino provenga dagli stati o dalle contee cui la denominazione si riferisce e purché in etichetta sia indicata la percentuale di vino che deriva dalle uve di ciascun singolo stato o contea<sup>47</sup>. Le *appellations of origin* del tipo appena descritto pos-

---

<sup>44</sup> Sez. 4.25 (a)(1), CFR. LINDQUIST, *op. cit.*, 324 ss.; J. CHEN, *A sober second look at appellations of origin: how the United States will crash France's wine and cheese party*, in 5 *Minnesota Journal of Global Trade* 29 (1996), 43-44.

<sup>45</sup> Sul percorso storico che ha portato alla creazione delle AVA si veda MENDELSON, *op. cit.*, 141 ss.

<sup>46</sup> Sez. 4.25 (b)(1), CFR. Nel caso la denominazione si riferisca al nome di uno stato, la norma in realtà consente che le fasi di produzione si svolgano anche in uno stato adiacente rispetto a quello evocato dall'*appellation*.

<sup>47</sup> Sez. 4.15 (c) e (d), CFR. Nel caso di denominazioni multi-stato, è altresì richiesto che il vino sia interamente prodotto in uno degli stati evocati dall'*appellation* e che il prodotto finale sia conforme alla normativa propria degli stati in questione per quanto

sono, per molti versi, essere accostate alla nostra etichettatura di origine: si limitano a rendere edotti i consumatori del luogo di provenienza prevalente del prodotto, senza che questo dato implichi necessariamente una superiorità qualitativa del prodotto in questione<sup>48</sup>.

Nel caso delle AVA, la regolamentazione si differenzia per il maggior grado di complessità<sup>49</sup>. In primo luogo, le AVA devono essere previamente autorizzate dall'autorità competente, la quale stabilisce i confini dell'area di riferimento. La conseguenza più immediata è che un produttore può utilizzare una *appellation* che coincide con una AVA solo se quest'ultima è stata previamente autorizzata. In secondo luogo, almeno l'85% del vino deve essere prodotto da uve coltivate nell'area cui l'AVA si riferisce: un limite più alto, quindi, rispetto a quello previsto per le altre denominazioni. Infine, il vino deve essere stato interamente prodotto nel territorio dello stato federato al cui interno si trova l'AVA<sup>50</sup>.

La fondamentale differenza tra una AVA e le altre forme di *appellations* indicate in precedenza è che nel caso delle AVA vi devono essere *distinguishing features* che caratterizzino in modo peculiare il territorio dell'AVA, nonché le uve e il vino ivi prodotti<sup>51</sup>. Tali tratti distintivi sono legati a caratteristiche geologiche, climatiche, fisiche o di altra natura che rendono peculiare la produzione viticola<sup>52</sup>. Si tratta, in altri

---

attiene alla disciplina della composizione, metodo di produzione e designazione dei vini.

<sup>48</sup> In tal senso anche CHEN, *op. cit.*, 43.

<sup>49</sup> Sez. 4.25 (e)(3), CFR. Cfr. E. BARHAM, J. BINGEN, C.C. HINRICH, *Geographical indications in the USA*, in E. BARHAM, B. SYLBVANDER (eds.), *Labels of origin for food: local development, global recognition*, Wallingford, 2011, 122, 123 ss.; J. IKEJIRI, *The grape debate: geographic indicators vs. trademarks*, in 35 *Southwest University Law Review* 603 (2005-2007), 607 ss.; J.L. TITOLO, *A trademark's holder hangover: reconciling the Lanham Act with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau's system of designating American Viticultural Areas*, in 17 *Journal of Intellectual Property Law* 173 (2009-2010), 185; KIIHA, *op. cit.*, 162 ss.; MAHER, *op. cit.*, 1892 ss.; JOSEL, *New wine, cit.*, 474 ss.; CHEN, *A sober, cit.*, 44; MENDELSON, GERIEN, *op. cit.*, 251 ss.; C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2010, 157 ss.

<sup>50</sup> LE GOFFIC, *op. cit.*, 167-168, nota come il requisito per cui il vino debba essere interamente prodotto (*full finished*) entro l'area dell'AVA non sia in realtà ben definito.

<sup>51</sup> Sez. 4.25 (e)(1), CFR.

<sup>52</sup> Sez. 9.12 (a)(3), CFR.

termini, di elementi che attribuiscono caratteristiche qualitative particolari alle uve. Con riferimento a questo aspetto, il parallelismo tra le AVA e il sistema europeo di DOP e IGP pare emergere in modo chiaro. Alla base delle AVA vi deve essere una relazione, dimostrabile, che lega determinate caratteristiche del prodotto alla sua origine geografica; relazione che deve essere validata da un'autorità pubblica tramite un procedimento di autorizzazione. Parimenti, il nome geografico contenuto nell'AVA può essere utilizzato dai produttori in tanto in quanto questi rispettino i requisiti previsti e, cioè, che almeno l'85% delle uve provenga dalla zona delimitata<sup>53</sup>.

A ben guardare, le AVA sembrano avvicinarsi maggiormente al modello delle IGP che a quello delle DOP, se si tiene in considerazione il requisito per cui almeno l'85% del vino deve essere prodotto da uve coltivate nell'area di riferimento, come nel caso delle IGP, in aggiunta al fatto che non si richiede che le caratteristiche del prodotto siano dovute *essenzialmente* o *esclusivamente* all'origine geografica<sup>54</sup>. Permangono comunque alcune differenze a livello definitorio rispetto alle IGP: non si richiama la notorietà quale elemento atto a giustificare la protezione dell'indicazione; nel caso delle AVA non si impone che la produzione del vino avvenga entro l'area cui l'AVA si riferisce, ma più magnanimente si consente che trovi compimento entro i confini dello stato in cui l'AVA si trova inserita; infine, non vi è alcun riferimento nella disciplina statunitense a limitazioni circa le varietà di vite da cui le uve devono provenire, elemento invece presente nella regolamentazione europea.

L'elemento di differenziazione di maggior momento tra AVA statunitensi e DOP e IGP europee consiste nell'assenza, nelle prime, di un

---

<sup>53</sup> Tale obbligo è previsto dalla sez. 4.39 (i)(1). Il punto 2 prevede una *grandfathering clause* a favore di quelle etichette che, prima del 7 luglio 1986, siano state espressamente autorizzate dall'autorità competente tramite un COLA (*Certificate Of Label Approval*). Sul punto si veda anche *Bronco Wine Co. v. U.S. Department of the Treasury*, US District Court for the Eastern District of California, 23 dicembre 1996, 997 F. Supp. 1309.

<sup>54</sup> Sia consentito, per brevità, rimandare a quanto previsto dall'art. 93, 1. b), reg. 1308/2013 per quanto attiene la definizione delle IGP per vini. Sulla similitudine tra AVA e, seppur in generale, DOP e IGP europee LE GOFFIC, *op. cit.*, 158-159.



disciplinare di produzione<sup>55</sup>. Ciò non deve stupire ove si tenga in considerazione il fatto che la disciplina statunitense annovera fra le *distinguishing features* esclusivamente fattori naturali attinenti al territorio da cui le uve provengono<sup>56</sup>: il c.d. fattore umano, le metodiche di produzione, le tecniche di coltura, la selezione delle varietà più adatte, le tradizioni storico-culturali che caratterizzano un dato vino non trovano spazio. Tutti elementi, al contrario, che giocano un ruolo fondamentale nei disciplinari delle denominazioni e indicazioni europee, con riferimento alle quali il concetto di *terroir* preso in considerazione è certamente più ampio rispetto a quello fatto proprio oltreoceano<sup>57</sup>.

La prospettiva limitata che caratterizza l'esperienza statunitense aiuta a spiegare perché non si sia avvertita l'esigenza di prevedere uno strumento equiparabile al disciplinare di produzione. Una volta definiti e dimostrati i fattori naturali peculiari di un certo territorio, il fatto puro e semplice che le uve siano coltivate in quel territorio è ritenuto elemento sufficiente a rendere distintivo il prodotto finale<sup>58</sup>.

In altri termini, poiché non vi è necessità di codificare elementi quali tecniche di coltura, metodi di produzione o altro, ci si limita *sic et simpliciter* a richiedere che le uve provengano da una certa area. La mancanza di un disciplinare si accompagna all'assenza di un processo di certifica-

---

<sup>55</sup> Seppur non si riferisce espressamente all'assenza di un disciplinare di produzione, nondimeno JOSEL, *op. cit.*, 474, sottolinea come la disciplina statunitense non raggiunga, neppure lontanamente, il livello di dettaglio proprio di quella europea; in termini simili LE GOFFIC, *op. cit.*, 165. La mancanza di un disciplinare di produzione è probabilmente dovuta alla difficoltà di giungere ad un consenso circa la possibilità di definire le caratteristiche qualitative di un vino, cioè il suo *gusto*; riportando l'esperienza dell'AVA Napa Valley, e le difficoltà nell'individuare uno standard produttivo comune, MENDELSON, *op. cit.*, 149, nota come "[t]he big question that nobody wanted to address was taste".

<sup>56</sup> MAHER, *op. cit.*, 1895, il quale nota come "[t]he criteria for establishment of an AVA are broad and interpreted at ATF's discretion".

<sup>57</sup> Sulle diverse accezioni che possono essere attribuite al termine *terroir* si veda A. TRUBEK, *Place matters*, in C. KORSMEYER (ed.), *The taste culture reader: experiencing food and drink*, Oxford, 2005, 260, 261-262.

<sup>58</sup> Sociedad Anonima Vina Santa Rita v. United States Department of the Treasury, US District Court for the District of Columbia, 13 agosto 2001, 193 F. Supp.2d 6, 10.

zione, come previsto invece per DOP e IGP<sup>59</sup>: i vini statunitensi che riportano un'AVA in etichetta non sono soggetti a controlli analitici e organolettici<sup>60</sup>.

Per il giurista europeo la posizione statunitense può apparire un po' *naïf* alla luce del rilievo assorbente e monopolizzante che essa attribuisce al territorio: una posizione che oblitera la fondamentale interazione tra l'uomo e l'ambiente nel quale egli opera. L'assenza di una previsione che imponga la presenza di un disciplinare si spiega in parte considerando che all'*appellation* riconducibile all'AVA può aggiungersi un marchio di certificazione<sup>61</sup>.

Nulla vieta, in altri termini, che venga registrato un marchio di certificazione da utilizzarsi congiuntamente ad un'AVA: tutti i produttori che coltivano uve nell'area indicata dall'AVA potranno utilizzare la relativa denominazione, ma solo quelli che rispettano il regolamento d'uso del *certification mark* potranno utilizzare anche il marchio. Il regolamento d'uso, funzionalmente analogo al disciplinare di produzione,

---

<sup>59</sup> È opportuna una breve precisazione relativamente alle c.d. COLA (Certificate of Label Approval). Queste rappresentano sì una forma di controllo preventivo circa la legittimità di un'etichetta, ma in un modo diverso rispetto a quanto accade per DOP e IGP. Tramite le COLA l'*Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau* approva in chiave generale una data etichetta, non la rispondenza del prodotto a quanto dichiarato in etichetta; viceversa, nelle DOP e IGP la certificazione *ex ante* riguarda esattamente la rispondenza di quanto confezionato rispetto a quanto indicato nell'etichetta. Sulle COLA W. LEE, *Labeling and advertising*, in R. MENDELSON (ed.), *Wine in America. Law and policy*, New York, 2011, 73, 77 ss.

<sup>60</sup> Ciò non toglie che stiano proliferando iniziative private che, attraverso l'imposizione di nuovi requisiti e di controlli aggiuntivi, mirano ad innalzare lo standard qualitativo dei vini e a garantire i consumatori della loro rispondenza a questi requisiti più stringenti: MENDELSON, GERIEN, *op. cit.*, 274 ss. riportano una serie di esempi in tal senso. Il tema si salda con quanto si dirà tra poco relativamente alle possibili sovrapposizioni tra AVA e marchi di certificazione.

<sup>61</sup> In generale, sulla complementarità tra denominazioni e marchi di certificazione LE GOFFIC, *op. cit.*, 213 ss.; in particolare, a p. 215, l'Autrice nota come "[e]n effet, sur un même marché, et en particulier le marché communautaire, un cumul des deux signes est possible et stratégique en vue de l'obtention subséquente d'une protection internationale par le biais du Protocole de Madrid. D'un point de vue pratique, la marque de nature collective apporte souvent, par les éléments figuratifs qu'elle contient, un supplément de visibilité à l'appellation d'origine".

può quindi trovare ingresso grazie al marchio di certificazione, ma solo quale elemento eventuale, aggiuntivo e in ogni caso non preclusivo della possibilità di utilizzare l'*appellation* riferibile all'AVA<sup>62</sup>.

Il procedimento di approvazione di un'AVA è interamente gestito dall'*Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau* (c.d. TTB)<sup>63</sup>. La domanda può essere presentata da qualsiasi persona, fisica o giuridica, senza che questa debba operare nella regione indicata dall'AVA o debba produrre uve. Il ruolo rivestito dal richiedente è quello di semplice promotore dell'AVA: non è titolare di alcun diritto esclusivo rispetto a tale denominazione, né ha poteri di gestione a lui demandati. Gli elementi che devono caratterizzare la domanda di autorizzazione sono indicati nella sezione 9.12 del CFR. In primo luogo è necessario dimostrare che il nome proposto per l'AVA è conosciuto, il suo utilizzo comprovato a livello storico ed è associato ad una zona geografica dove attualmente esiste una produzione vitivinicola<sup>64</sup>. In secondo luogo devono essere specificati i parametri in base ai quali individuare i confini dell'area proposta, in particolare ponendo in evidenza differenze e similitudini tra i luoghi ricompresi nell'area medesima. Ancora, la domanda deve fornire "a description of the common or similar features of the proposed AVA affecting viticulture that make it *distinctive*" [enfasi aggiunta]. Si tratta dei caratteri distintivi che abbiamo già menzionato, cioè di quegli elementi che attribuiscono particolari qualità alle uve prodotte<sup>65</sup>. Infine, la domanda deve contenere la descrizione degli attua-

---

<sup>62</sup> MENDELSON, GERIEN, *op. cit.*, 275, riportano, ad esempio, il caso della Napa Valley Vintners, un'associazione che ha registrato un marchio di certificazione che può essere utilizzato solo per vini prodotti con uve provenienti al 100% dalla Napa Valley (a differenza di quanto previsto dalla normativa federale per le AVA che, come si ricorderà, richiede che solo l'85% delle uve provengano dalla zona evocata).

<sup>63</sup> Sez. 9.11, CFR; LE GOFFIC, *op. cit.*, 159 ss. Per una descrizione di come si svolga in concreto il procedimento di autorizzazione si rinvia al caso che ha interessato la registrazione dell'AVA *Santa Rita Hills*, narrato in Sociedad Anonima Vina Santa Rita, *cit.*, 10 ss.

<sup>64</sup> La sez. 9.12(a)(1)(ii), CFR prevede che, nel provare la rinomanza e l'uso protratto nel tempo del nome proposto, si possa far riferimento ad articoli di giornale, libri, opuscoli promozionali o turistici, etc.

<sup>65</sup> La sez. 9.12 (a)(3), CFR elenca cinque *distinguishing features*: *climate, geology, soils, physical features, elevation*.

li confini proposti, sia in termini descrittivi, sia per il tramite di una mappa geografica<sup>66</sup>.

Le fasi successive del procedimento di autorizzazione sono scandite dalla pubblicazione nel *Federal Register* di una *notice of proposed rulemaking*, cioè di una proposta di regolamento che riprende nei suoi contenuti la domanda di autorizzazione, cui segue un termine entro il quale le parti interessate possono esprimere commenti o obiezioni<sup>67</sup>.

Al termine di questa fase il TTB può: approvare l'AVA proposta, con o senza emendamenti; rigettare la proposta di regolamento, specificandone le ragioni; pubblicare una nuova proposta di regolamento, anche in questo caso passibile di commenti o obiezioni.

Il procedimento di registrazione di un'AVA è caratterizzato da un livello di complessità inferiore rispetto a quello che è possibile riscontrare per la registrazione di DOP e IGP a livello comunitario. Nonostante ciò, vi sono alcuni elementi comuni, quali la necessità di un atto formale di un'autorità pubblica che approvi la denominazione; la presenza di un contraddittorio, che garantisca alle parti interessate la possibilità di esprimersi sulla proposta; la libera utilizzabilità della denominazione, una volta che questa sia stata approvata, da parte di tutti coloro che operano nel territorio evocato.

Ove vi sia un contrasto tra il nome proposto per un'AVA e un marchio individuale pre-esistente, il TTB prevede che i due debbano coesistere. A differenza, quindi, di quanto accade nel caso di contrasto tra marchi individuali, in cui il marchio successivo cede il passo a quello

---

<sup>66</sup> La sez. 9.12 (b) contempla la possibilità che siano create delle sotto-AVA, cioè di una nuova AVA il cui territorio sia ricompreso all'interno di una pre-esistente AVA (più ampia). In questo caso è previsto che, in aggiunta agli elementi normalmente richiesti, siano anche indicati gli elementi che distinguono la nuova sotto-AVA da quella pre-esistente. MENDELSON, GERIEN, *op. cit.*, 252: "This process of subdividing AVA is partially the result of the early tendency to create very large AVAs that included any outlying property with roughly similar viticultural characteristics; it also is a natural evolution as vintners and growers come to better understand their terroir and desire to express the differences in growing conditions and wine characteristics within those larger AVAs".

<sup>67</sup> Sez. 9.14, CFR. Un esempio di opposizione alla proposta di una nuova AVA (nello specifico *Calistoga*, una zona all'interno della più ampia regione della Napa Valley) è descritto in MENDELSON, *op. cit.*, 156 ss.

pre-esistente, nel caso delle AVA queste possono essere autorizzate anche se in conflitto con un marchio già registrato<sup>68</sup>. In aggiunta, un eventuale giudizio teso a provare che l'AVA è confusoria rispetto ad un marchio già registrato non può riguardare l'AVA medesima, bensì le singole etichette che contengono quell'AVA<sup>69</sup>; allo stesso modo, sono legittime eventuali norme statali più restrittive rispetto a quelle federali con riferimento all'utilizzo di un'*appellation* riferibile ad un'AVA<sup>70</sup>.

È indubbio che le AVA abbiano rappresentato un volano importante nel promuovere i vini di qualità statunitensi, volano che ha potuto operare anche grazie a una disciplina giuridica che ha saputo affrancarsi dal modello del marchio. Come è stato osservato: “[u]nlike in 1986, when appellations were relatively unknown in America, appellations had by 2007 become valuable property, frequently as valuable as brands were. Local trade associations like the Napa Valley Vintners, the Paso Robles Wine Country Alliance, and the Oregon Winegrowers’ Association actively promoted their AVAs. The associations, through active research

---

<sup>68</sup> North Coast Viticultural Area, 48 Federal Register 42,973, 42,976 (21 settembre 1983); Martha’s Vineyard Viticultural Area, 50 Federal Register 255 (3 gennaio 1985); Wild Horse Valley Viticultural Area, 53 Federal Register 48,244, 48,246 (20 novembre 1988). In dottrina TITOLO, *A trademark’s*, cit., 187 ss.; MAHER, *op. cit.*, 1896-1897, che nota “AVAs describe the origin of a wine by a regional name, as historically known or nationally recognized. Thus, use of an AVA logically would qualify under trademark law as a fair use of a geographic term, describing the true geographic origin of a producer’s product. For this reason, it is not surprising that ATF [ora: TTB] has taken a position that shows no deference to the rights of existing trademark holders; holders of a trademark containing a geographical indication would have no remedy against a wine producer using that same geographical indication as an AVA to describe the true origin of its wines”.

<sup>69</sup> Sociedad Anonima Vina Santa Rita, cit., 20: “ATF [ora: TTB] has not yet even considered any labels bearing the AVA designation that wineries may wish to use, and, by logical extension, it has not approved any. Of course, it is entirely possible or, indeed, likely that wineries will eventually produce labels bearing the Santa Rita Hills AVA designation. If Plaintiff concludes that any of those labels infringes on its trademark, Plaintiff is fully entitled to bring suit under the Lanham Act against the entity that has developed the label”.

<sup>70</sup> Bronco Wine Co. v. J.R. Jolly, Supreme Court of California, 5 agosto 2004, 33 Cal.4<sup>th</sup> 943. Per una ricognizione storico-giuridica degli antecedenti che hanno portato al caso MENDELSON, *op. cit.*, 152.

and marketing, created added value for their wines to the same degree that the most prestigious European-controlled appellations bestow on their wines”<sup>71</sup>.

### 3. L'esperienza europea

Al termine di questo capitolo merita di essere brevemente trattato anche il caso europeo<sup>72</sup>. Il legislatore comunitario ha, infatti, inserito la tutela delle denominazioni e indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli in un testo diverso da quello che contempla DOP e IGP per i prodotti agroalimentari in generale: si tratta del recente regolamento 1308/2013<sup>73</sup>, che ha abrogato il previgente regolamento 1234/2007. Il fatto che la disciplina di DOP e IGP per i prodotti vitivinicoli sia tenuta distinta rispetto a quella prevista per tutte le altre DOP e IGP costituisce un elemento significativo, poiché intende rimarcare l'eccezionalità di tali prodotti rispetto a tutti gli altri.

In realtà la disciplina delle DOP e IGP di cui al regolamento 1308/2013 si avvicina non poco, concettualmente e funzionalmente, a quella contemplata dal regolamento 1151/2012. Già la terminologia utilizzata appare in tal senso eloquente; in entrambi i casi, infatti, si parla di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette. La definizione dei due termini, poi, parzialmente coincide. Nel caso dei prodotti vitivinicoli si raggiunge un maggior grado di dettaglio, precisando sia il luo-

---

<sup>71</sup> MENDELSON, *op. cit.*, 156.

<sup>72</sup> In chiave generale, ma con specifico riferimento alla regolamentazione della filiera vitivinicola, si veda M. GROS, *Les signes d'origine et de qualité des vins*, Thèse de Doctorat; Université Toulouse I – Faculté de droit, 2009, 187 ss.; F. ALBISINNI, *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in ID. (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Milano, 2008, 357, 362 ss.; A. GERMANÒ, *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, I, 532, 555 ss.

<sup>73</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

go da cui devono giungere le uve<sup>74</sup>, che le varietà di vite ammissibili<sup>75</sup>; inoltre, a differenza di quanto avviene per le DOP e le IGP dei prodotti agroalimentari, nel caso dei prodotti vitivinicoli non si introduce alcuna distinzione tra le prime e le seconde sulla base del fatto che la produzione debba essere svolta interamente (DOP) all'interno della zona di riferimento o che solo una delle fasi di produzione (IGP) possa trovare compimento in detta zona. Infatti, la produzione di vini che si fregino di una DOP o IGP deve, in entrambi i casi, avvenire interamente nella zona evocata<sup>76</sup>.

Di là da queste differenze, rimane anche a livello definitorio una sostanziale coincidenza nel trattamento di prodotti vitivinicoli e altri prodotti agroalimentari. Le DOP esprimono un attaccamento più radicato al territorio, poiché “le qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute *essenzialmente o esclusivamente* a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani” [enfasi aggiunta] e le uve devono provenire interamente dalla zona geografica evocata. Più debole il legame qualità – territorio nel caso delle IGP. In questo caso l’indicazione “possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili [all’] origine geografica” e le uve devono provenire almeno per l’85% dalla zona geografica evocata.

La sostanziale coincidenza cui si accennava poc’anzi trova conferma anche nella comparazione degli ulteriori elementi di disciplina che si sono in precedenza analizzati con riferimento alle DOP e IGP. Alcune differenze possono essere riscontrate con riferimento, ad esempio, al

---

<sup>74</sup> Nel caso delle DOP, le uve devono provenire interamente dalla zona di riferimento; nel caso delle IGP, almeno l’85% delle uve deve provenire dalla zona evocata: art. 93, par. 1, reg. 1308/2013.

<sup>75</sup> Nel caso delle DOP il prodotto deve essere ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*; nel caso delle IGP o alla specie *Vitis vinifera* o ad un incrocio tra *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*: art. 93, par. 1, reg. 1308/2013.

<sup>76</sup> Il fatto che sia per le DOP sia per le IGP riguardanti un prodotto vitivinicolo la produzione debba avvenire interamente nel territorio di riferimento si spiega anche alla luce del fatto che, nelle IGP, le uve possono provenire, per un massimo del 15%, da zone geografiche diverse da quelle evocate. Ciò significa che parte della produzione delle materie prime può comunque avvenire al di fuori del territorio di riferimento.

disciplinare di produzione<sup>77</sup>, o al divieto di registrare DOP e IGP che si pongano in conflitto con il nome di una varietà vegetale<sup>78</sup>; ma, lo si ripete, si tratta di differenze non decisive in un'economia di sostanziale omogeneità regolativa.

---

<sup>77</sup> L'art. 94, par. 2, del reg. 1308/2013 non sottolinea con la medesima forza invece posta dall'art. 7, lett. d) del reg. 1151/2012 la necessità che nel disciplinare siano indicati "gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata".

<sup>78</sup> Principio espresso dall'art. 6, par. 2, reg. 1151/2012, ma non nel reg. 1308/2013; il quale, anzi, all'art. 100, par. 3, contiene una regola opposta: "Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli".



## CAPITOLO QUARTO

### LA DIMENSIONE PROPRIETARIA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

#### *1. Rilievi comparatistici introduttivi*

L'analisi condotta nei precedenti capitoli pone in esponente alcuni elementi caratterizzanti la disciplina giuridica a presidio del nesso origine-qualità che si rivelano assai utili per esplorare la dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche.

Emerge in primo luogo la complessità tecnica in uno con l'elevato grado di frammentarietà della materia. Si tratta di una frammentarietà che prende forma su piani diversi. Un primo piano è, per così dire, endo-ordinamentale. Così, a livello comunitario si distingue una disciplina dedicata ai prodotti agroalimentari in generale, una dedicata specificamente ai prodotti vitivinicoli, una, infine, di natura residuale applicabile a tutti gli altri prodotti che non siano agroalimentari o vitivinicoli. Anche a livello statunitense e canadese vi è una differenziazione tra prodotti in generale (agroalimentari e non) e prodotti vitivinicoli; il livello di frammentazione è inferiore rispetto all'esperienza europea, ma è pur sempre presente.

Un secondo piano riguarda più direttamente la comparazione tra ordinamenti diversi. La tutela del nesso origine-qualità per i prodotti agroalimentari prende infatti strade diverse sulle due sponde dell'Atlantico. Mentre l'esperienza comunitaria offre al lettore un modello di tutela incentrato su strumenti *sui generis* che, sebbene ricondotti nell'alveo della proprietà intellettuale, se ne discostano in misura significativa, gli ordinamenti nordamericani adottano mezzi già presenti nell'arsenale giuridico dell'*intellectual property*, quali i marchi. È una differenza che, vale la pena rimarcarlo, contrappone vecchio continente e nuovo mondo solo per una frazione, seppur molto significativa, di prodotti, quelli agroalimentari per l'appunto.

In secondo luogo, emerge la peculiarità dei segni distintivi DOP e IGP rispetto ai modelli proprietari ‘classici’ dei marchi geografici a caratterizzazione collettiva, quali i marchi collettivi e di certificazione. Mentre con riferimento ai primi manca un titolare, quest’ultimo esiste ed è chiaramente identificabile nei secondi. Si tratta di un elemento centrale, evidenziato a più riprese in precedenza, da cui si dipana una serie di riflessioni che costituiranno il cuore della prossima sezione.

Al contempo, deve essere sottolineato come DOP e IGP, da un lato, e marchi, dall’altro, non siano segni distintivi mutualmente esclusivi, ma possano convivere. A riprova di ciò, l’articolo 12, par. 5 del regolamento 1151/2012 consente che sia utilizzato nell’etichettatura, unitamente alla denominazione di origine o indicazione geografica, un marchio collettivo geografico<sup>1</sup>. Si tratta di una disposizione significativa, assente nella disciplina previgente, che permette “anche nell’ambito degli scambi intra-europei, di fornire una informazione più chiara al consumatore sulla origine geografica del prodotto”<sup>2</sup>.

Diventa così possibile, per un gruppo di produttori organizzato in un consorzio o altra forma associativa, registrare un marchio collettivo geografico che specifichi ulteriormente il luogo di provenienza di un prodotto già connotato, geograficamente, da una DOP o IGP e utilizzarlo in connubio con la denominazione o indicazione medesima. La pregnanza della disposizione va oltre il piano meramente applicativo, per estendersi a quello teorico. Si tratta, infatti, di una norma che concilia uno strumento di distintività del prodotto di stampo pubblicitario con uno di natura prettamente privatistica, da un lato implicitamente rafforzando l’idea che DOP e IGP e marchi collettivi geografici siano stru-

---

<sup>1</sup> Si tratta di marchio collettivo geografico che deve essere registrato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15, par. 2 della dir. 2008/95. Con riferimento alla nozione di etichettatura, si rinvia a quanto previsto dall’art. 2, par. 2, lett. j).

<sup>2</sup> G. STRAMBI, *Le novità introdotte dal reg. UE 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il nuovo diritto agrario dell’Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull’informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC*, Milano, 2014, 21, 30.

menti diversi, dall'altro lato indicando come tale alterità non significhi necessariamente incompatibilità, ma talora integrazione.

Come si notava poc'anzi, nell'ipotesi dei prodotti non agroalimentari e dei prodotti vitivinicoli non si verificano quelle divergenze che si danno invece per i prodotti agroalimentari; in questi due ambiti si è in presenza di un maggior grado di omogeneità, seppur con un'importante distinzione. Infatti, nel caso delle indicazioni geografiche per prodotti non agroalimentari si assiste a un principio di convergenza, quantomeno dalla prospettiva europea, 'al ribasso' verso i marchi. Viceversa, nel caso dei prodotti vitivinicoli si stanno sperimentando forme di convergenza 'al rialzo', in cui gli ordinamenti predispongono segni distintivi ad hoc, o altri tipi di menzione diversi dal marchio. Da un diverso angolo visuale, il marchio rappresenta una sorta di strumento di *default* da applicarsi tutte le volte che non sia applicabile un mezzo di tutela più specifico.

Qualche cenno aggiuntivo merita di essere speso con riferimento ai prodotti vitivinicoli: siamo veramente in presenza di prove di convergenza verso nuovi modelli, diversi dal marchio? La risposta potrebbe essere apparentemente positiva, ove si tenesse in considerazione il fatto che vi sono indubbi elementi di comunanza funzionale tra, da un lato, le DOP e IGP europee e, dall'altro, il sistema statunitense delle AVA, così come quello canadese delle denominazioni per vini. Tuttavia, gli elementi di comunanza non offrono conferma all'ipotesi vi sia una completa fungibilità tra questi strumenti.

Partendo dalle AVA, le norme che le disciplinano non rientrano nel novero delle leggi in materia di *intellectual property*: non sono contenute nel *Lanham Act*, che disciplina i marchi, né in altre leggi speciali che si occupano di proprietà intellettuale. A conferma di ciò, sono state emanate da un'autorità, il Tax and Trade Bureau (TTB), che si occupa di etichettatura e sono state inserite in una sezione del *Code of Federal Regulations* rubricato *Labelling*. Anche la dottrina, quasi unanimemente, non ritiene che le AVA identifichino un istituto rientrante nella proprietà intellettuale<sup>3</sup>, né troviamo accostamenti tra le AVA e i marchi<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Nella ricerca effettuata nei manuali statunitensi che si occupano di *intellectual property* non è stata trovata alcuna occorrenza relativa alle AVA.

<sup>4</sup> R. MENDELSON, *From demon to darling. A legal history of wine in America*, Berkeley, 2009, 140; E. BARHAM, J. BINGEN, C.C. HINRICHS, *Geographical indications*

Infine, in giurisprudenza si rinvencono chiari riferimenti all'idea secondo cui le AVA rappresenterebbero una forma di etichettatura e non un segno distintivo<sup>5</sup>. La categorizzazione delle AVA come forma di etichettatura comporta concettualmente una lontananza siderale dal modello dei marchi. Mentre questi ultimi hanno rappresentato l'archetipo attorno al quale sono state costruite le DOP e IGP europee<sup>6</sup> e, seppur in misura forse minore, le *geographical indications* disciplinate nell'accordo TRIPS, nel caso statunitense AVA e marchi a caratterizzazione collettiva restano due mondi a sé stanti<sup>7</sup>.

Nel caso delle denominazioni dei vini contemplate dalle legislazioni di Ontario e British Columbia, la loro esatta qualificazione è incerta. Vi sono, infatti, tre possibilità. In primo luogo, si potrebbe ritenere che si tratti di un'applicazione, a livello provinciale, delle *geographical indications* disciplinate a livello federale. In tal senso sembrerebbero deporre le registrazioni di una serie di termini, creati sotto gli schemi legislativi delle due provincie, all'interno del registro federale delle indicazioni geografiche per vini e liquori<sup>8</sup>.

Se si propendesse per questa soluzione interpretativa, le denominazioni rientrerebbero nell'ambito dell'*intellectual property* a pieno titolo. Si tratta di una soluzione non pienamente soddisfacente, atteso che le *geographical indications* federali sono state introdotte per offrire tutela a denominazioni per vini non canadesi: desumere da una disposizione normativa che nasce in tutt'altro contesto che anche le VQA e WMQ

---

in the USA, in E. BARHAM, B. SYLBVANDER (eds.), *Labels of origin for food: local development, global recognition*, Wallingford, 2011, 122.

<sup>5</sup> Bronco Wine Co. v. U.S. Department of the Treasury, US District Court for the Eastern District of California, 23 dicembre 1996, 997 F. Supp. 1309; Sociedad Anonima Vina Santa Rita v. United States Department of the Treasury, US District Court for the District of Columbia, 13 agosto 2001, 193 F. Supp.2d 6: secondo i giudici oggetto della decisione non può essere l'AVA in quanto tale, bensì le singole etichette che a quell'AVA si riferiscono.

<sup>6</sup> R.L. OKEDIJI, *The international intellectual property roots of geographical indications*, in 82 *Chicago-Kent Law Review* 1329 (2007), 1334-1335.

<sup>7</sup> Ciò non toglie che AVA e marchi possano in alcuni casi intersecarsi, come visto in precedenza.

<sup>8</sup> Le denominazioni canadesi per vini e liquori possono essere consultate all'indirizzo: <<http://www.ic.gc.ca/cipo/listgiws.nsf/gimenu-eng?readform&sort=region&order=CA>>.

canadesi siano una forma di proprietà industriale pare una forzatura destinata a non reggere alla verifica dei fatti.

In secondo luogo, il *Trade-marks Act* canadese prevede una forma particolare di segno distintivo, chiamata *official mark*, che rappresenta un *unicum* nel panorama legislativo analizzato fino a questo momento<sup>9</sup>. Si tratta di un segno adottato e utilizzato da una pubblica autorità per contraddistinguere determinati beni o servizi<sup>10</sup>. La normativa canadese, in realtà, protegge in via negativa gli *official marks*, non ammettendo la possibilità di registrare marchi che vi si sovrappongano o vi si possano confondere<sup>11</sup>.

Per aversi un *official mark* devono essere rispettati tre requisiti: che il titolare del segno sia una *public authority*; che il segno sia stato adottato e utilizzato da tale autorità; che sia stata pubblicata notizia dell'adozione e uso dell'*official mark*.

Tutti e tre i requisiti meritano un breve commento.

---

<sup>9</sup> M.L. ROBBINS, *What's new on official marks*, in 20 *Canadian intellectual property review* 221 (2003); A.D. MORROW, *Official marks*, in G.F. HENDERSON (ed.), *Trade-marks law of Canada*, Toronto, 1993, 377; J. KRANE, *Rethinking official marks in Canada*, in 34 *The advocate's quarterly* 440 (2008); T. KATHOL, *Official marks under Canada's Trade-marks Act*, in 16 *Canadian intellectual property review* 207 (1999); S. CHONG, *Trade-marks case law update, or liquor, cars, drugs, and cigars: lifestyles of the beautiful and famous*, in 17 *Canadian intellectual property review* 161 (2000); B. AMANI, C. CRAIG, *Trade-marks and unfair competition law in Canada*, Toronto, 2011, 489 ss.; T. SCASSA, *Canadian trademark law*, Markham, 2010, 156; E.F. JUDGE, D. GERVAIS, *Intellectual property: the law in Canada*, Toronto, 2005, 212 ss.

<sup>10</sup> La natura proprietaria dell'*official mark* è discussa. KRANE, *op. cit.*, 453 ss., ritiene che essi non siano assimilabili ai marchi d'impresa; in particolare, pur accennando brevemente al tema, l'Autore ritiene che "one could conclude that official marks lack the classic *indicia* of property" (454). Non può sfuggire che anche l'ordinamento italiano, all'art. 10 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, conosce una forma di protezione a tutela di stemmi o altri segni ed emblemi che rivestano un interesse pubblico. Si tratta, tuttavia, di una disposizione operazionalmente più limitata rispetto a quella contenuta nel *Trade-marks Act* canadese.

<sup>11</sup> Si tratta della sez. 9.1(n)(iii), a mente della quale "[n]o person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for [...] (n) any badge, crest, emblem or mark [...] (iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services, in respect of which the Registrar has, at the request of [...] public authority, [...] given public notice of its adoption and use".

In primo luogo, il titolare può consistere unicamente in un'autorità pubblica che, secondo la giurisprudenza canadese, per ritenersi tale deve essere soggetta a *government control* e agire per *public benefit*<sup>12</sup>. In tal senso, sia la *Vintners Quality Alliance Ontario* sia la *British Columbia Wine Authority* possono essere ritenute poste sotto il controllo del governo provinciale, così come agire a tutela di interessi pubblici, quali la correttezza nei rapporti commerciali e la tutela dei consumatori.

In secondo luogo, l'*official mark* non deve essere registrato come nel caso del marchio, bensì adottato e (requisito cumulativo) utilizzato<sup>13</sup>: si dà rilievo, in altri termini, ad una situazione di fatto, e cioè alla circostanza che una pubblica autorità abbia cominciato ad utilizzare il segno per contraddistinguere certi prodotti o servizi<sup>14</sup>. Ciò non toglie che l'adozione possa aver luogo anche grazie ad un atto formale, come ad esempio nel caso delle leggi dell'Ontario e del British Columbia.

Infine, sotto il profilo della pubblicità del segno, come per i marchi anche per gli *official marks* è necessaria la pubblicazione nel *Trade-marks Register*: in questo caso, però, la semplice richiesta da parte dell'autorità di pubblicazione del segno è sufficiente a renderlo opponibile ai terzi, mentre nel caso dei marchi è sempre richiesto il previo esperimento del procedimento di registrazione.

La questione che qui interessa affrontare è se le *geographical indications* non siano altro che un *official mark*<sup>15</sup>. Le conseguenze pratiche

---

<sup>12</sup> *Ordre des architectes de l'Ontario v Association of Architectural Technologists of Ontario*, Federal Court of Appeal, 28 maggio 2002 19 CPR(4th) 417; SCASSA, *op. cit.*, 162 ss.; KATHOL, *op. cit.*, 210 ss.

<sup>13</sup> SCASSA, *op. cit.*, 160-161.

<sup>14</sup> Ciò implica che un *official mark* non sarà soggetto a quel complesso di controlli cui invece è soggetto il marchio proprio in virtù del procedimento di registrazione cui deve sottostare: SCASSA, *op. cit.*, 159; AMANI, CRAIG, *op. cit.*, 490; D.M. CAMERON, *Canadian trade-mark law benchbook*, Toronto, 2012, 468.

<sup>15</sup> L'associazione VQA, prima dell'istituzione di VQA Ontario con il Vintners Quality Alliance Act del 1999, ha tentato di adottare il termine *Icewine* come *official mark*. Una volta adottata la legge del 1999, ha tuttavia rinunciato a tale rivendicazione, preferendo ricorrere direttamente al nuovo schema normativo. Il tentativo aveva innescato un contenzioso che aveva dato luogo a due decisioni, le quali tuttavia non hanno riguardato direttamente la validità dell'*official mark*: *Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance of Canada*, 10 marzo 1999, Federal Court of Canada, Trial Divi-

di questa opzione sarebbero due. In primo luogo, consentire la protezione di denominazioni anche in assenza di una norma che statuisca espressamente in tal senso, purché il segno sia stato adottato ed utilizzato da un'autorità pubblica; in secondo luogo, offrire una tutela allargata.

La protezione offerta agli *official marks* è infatti assoluta: il segno non può essere adottato come marchio per alcun prodotto o servizio, a prescindere dal fatto che, in ipotesi, il *mark* sia in concreto utilizzato solo per alcuni specifici prodotti o servizi<sup>16</sup>. Quale sorta di *pendant* a questa previsione, la sezione 9.2(a) prevede che la *public authority* possa concedere in licenza, senza particolari limiti, l'uso dell'*official mark* a privati che ne facciano richiesta<sup>17</sup>: nulla vieta che tale concessione sia subordinata al rispetto di standard produttivi, quali quelli che si hanno in un disciplinare di produzione o in un regolamento d'uso. Ciò avvalorerebbe ulteriormente l'idea che le *geographical indications* possano essere qualificate quali *official marks*.

La qualificazione di VQA e WMQ come *official marks* permetterebbe di fare rientrare i due strumenti nell'alveo della *intellectual property*. Sebbene, come si notava poco sopra, vi siano elementi che permettono di sussumere le denominazioni per vini canadesi all'interno della categoria degli *official marks*, le norme di Ontario e British Columbia non qualificano le due denominazioni espressamente come *official marks*, né vi sono altri indici, quali ad esempio la loro pubblicazione nel *Trade-marks Register*, che depongano in tal senso.

Infine, è possibile ricostruire VQA e WMQ come forme di etichettatura, alla medesima stregua di quanto si è fatto per le VQA statunitensi. Questa sembra allo stato l'opzione preferibile, stante la mancanza di riferimenti, normativi o giurisprudenziali, che avvalorino una diversa

---

sion, 1 CPR(4th) 68; Magnotta Winery Corp. v. Vintners Quality Alliance, 20 dicembre 2001, Federal Court of Canada, Trial Division, 17 CPR(4th) 45. Rimane in ogni caso aperta la qualificazione a livello federale di segni distintivi disciplinati a livello provinciale.

<sup>16</sup> AMANI, CRAIG, *op. cit.*, 490: “[i]t does not matter whether traders intend to use the marks in entirely different channels of trade or whether their use would be unlikely to cause confusion: these are not considerations contemplated by section 9”; KRANE, *op. cit.*, 440.

<sup>17</sup> CAMERON, *op. cit.*, 473.

qualificazione delle due denominazioni; d'altro canto, la dottrina canadese che si occupa di *intellectual property* non ha mai preso in considerazione VQA e WMQ come forme di proprietà intellettuale. Ciò significa che, tanto nel caso statunitense quanto in quello canadese, nonostante l'apparente similitudine funzionale tra AVA, VQA e WMQ, da un lato, e DOP e IGP, dall'altro lato, siamo di fronte, da un punto di vista sia concettuale sia operativo, a istituti differenti.

Un discorso più sfumato, al di fuori dell'ambito vitivinicolo, deve essere condotto rispetto alla legislazione del Québec in materia di PDO e PGI. In questo caso assistiamo all'importazione del modello adespota europeo, anche se venato di contaminazioni proprietarie riconducibili al modello dei *certification marks*. Anche in questo scenario le denominazioni o indicazioni potrebbero essere qualificate come una forma di *official mark*. Se così fosse, si potrebbe estendere quanto detto con riferimento alla tutela dei vini in Ontario e British Columbia anche a PDO/PGI; tanto più che nel caso della legislazione *québécoise* la protezione riguarda non solo le denominazioni per i vini, disciplinate anche a livello federale, ma qualsiasi prodotto agroalimentare.

Ora, in assenza di norme federali che disciplinino la totalità del comparto agroalimentare, come qualificare a livello federale le PDO/PGI? Non si potrà certo parlare di *geographical indications*, visto che queste riguardano solo vini e liquori; in tal senso, gli *official marks* potrebbero rappresentare una possibile alternativa, unitamente alla registrazione di un *certification mark*<sup>18</sup>. In ogni caso, anche per le PDO/PGI *québécoise* non è possibile rinvenire alcun riferimento, normativo, giurisprudenziale o dottrinale, che le qualifichi espressamente come forme di *intellectual property*; siamo in presenza di uno strumento, quindi, che gode di uno status ancora incerto, a cavaliere tra etichettatura e proprietà industriale.

Di là dalle differenze che ancora connotano i diversi strumenti fin qui analizzati, è possibile tuttavia individuare un principio che accomuna tutti i segni geografici. Si allude al carattere aperto che il segno geografico deve possedere per ricevere tutela; principio che appare espres-

---

<sup>18</sup> Sulla possibilità di interscambio funzionale tra *official marks* e *certification marks* quando il titolare è un'autorità pubblica A.J. STACK, *Certification marks in Canada*, in 17 *Canadian intellectual property review* 1 (2000), 7 ss.



sione dell'idea, ancor più fondamentale, per cui il nome geografico è una sorta di *common* che deve essere nella disponibilità di tutti coloro che operano nell'area cui il nome si riferisce. Il principio di apertura costituisce un punto di partenza importante per chi intenda analizzare il paradigma proprietario che contraddistingue le indicazioni geografiche.

## 2. Paradigmi proprietari a tutela delle indicazioni geografiche

### 2.1. Le indicazioni geografiche nel contesto dei rapporti tra proprietà e proprietà intellettuale: i termini generali di una relazione problematica

Parlare di proprietà in relazione alle indicazioni geografiche richiede preliminarmente un cenno a una relazione problematica che trascende il campo di indagine che qui immediatamente ci occupa. Il riferimento corre alla relazione tra il concetto di proprietà e la nozione di proprietà intellettuale<sup>19</sup>: in che senso può parlarsi di *proprietà* quando si discorre di una categoria così ampia, e per certi versi indistinta<sup>20</sup>, quale quella dell'*intellectual property*?

---

<sup>19</sup> La letteratura sul punto è molto vasta. Senza alcuna pretesa di completezza cfr. G.S. ALEXANDER, E.M. PENALVER, *An introduction to property theory*, Cambridge, 2012, 183; H.E. SMITH, *Intellectual property as property: delineating entitlements in information*, in 116 *Yale Law Journal* 1742 (2006-2007); J.L. SCHROEDER, *Unnatural rights: Hegel and intellectual property*, in 60 *University of Miami Law Review* 453 (2006); W. FISHER, *Theories of intellectual property*, in S. MUNZER (ed.), *New essays in the legal and political theory of property*, Cambridge, 2001, 168; L.C. BECKER, *Deserving to own intellectual property*, in 68 *Chicago-Kent Law Review* 609 (1993); J. HUGHES, *The philosophy of intellectual property*, in 77 *Georgetown Law Journal* 287 (1988); A. GAMBARO, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in *Comparazione e diritto civile*, 2010, consultabile all'indirizzo: <[http://www.comparazonedirittocivile.it/prova/files/rav\\_gambaro\\_ontologia.pdf](http://www.comparazonedirittocivile.it/prova/files/rav_gambaro_ontologia.pdf)>. Con specifico riferimento alla relazione tra proprietà intellettuale ed indicazioni geografiche si veda S. STERN, *Are GIs IP?*, in [2007] *European Intellectual Property Review* 39; K. RAUSTIALA, S. MUNZER, *The global struggle over geographic indications*, in 18 *European journal of International law* 337 (2007).

<sup>20</sup> Sull'allargamento dei confini della proprietà intellettuale a nuove forme di beni immateriali si veda il volume curato da G. RESTA, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010.

Innanzitutto, è scontato mettere in guardia il lettore dalla non corrispondenza tra i termini proprietà e *property*. Con essi si rinvia, infatti, a concetti diversi: “mentre nell’Europa continentale il vocabolo ‘proprietà’ corrisponde al diritto reale per eccellenza di cui parlano rispettivamente gli artt. 832 c.c., l’art. 540 del *code civil* e l’art. 903 del BGB tedesco, nel mondo della *common law*, la *property* individua un istituto di ampio spettro ed articolato al suo interno e che assume significati puntuali secondo la diversa aggettivazione, in termini ora di *real property*, ora di *personal property*”<sup>21</sup>. Ma, in entrambi i casi, esiste un nucleo concettuale comune legato, almeno storicamente, all’idea di esclusione e alla tutela della libertà dell’individuo, resa possibile anche (se non soprattutto, quantomeno nella visione ottocentesca) dalla presenza dell’istituzione proprietaria<sup>22</sup>.

Una risposta alla domanda proposta poco sopra può essere abbozzata solo se si guarda alla proprietà intellettuale in chiave storica<sup>23</sup>. Il collocamento all’interno della cornice proprietaria di una serie di istituti giuridici che venivano via via emergendo a partire dal XVIII secolo è il frutto di un’evoluzione storica non solo lenta, ma soprattutto differenziata in ragione del singolo istituto preso in considerazione<sup>24</sup>. Evoluzione storica che non si può dire conclusa, ma che è anzi ancora in atto, come dimostrano le frequenti obiezioni sollevate contro un eccessivo

---

<sup>21</sup> A. JANNARELLI, “Proprietà”, “immateriale”, “atipicità”: i nuovi scenari di tutela, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 73, 80, con specifico riferimento alla relazione tra proprietà e *intellectual property*. Sui diversi concetti di proprietà, in dipendenza degli ordinamenti presi in considerazione, cfr. A. CANDIAN, A. GAMBARO, B. POZZO, *Property, Propriété, Eigentum: corso di diritto privato*, Padova, 1992.

<sup>22</sup> P. GROSSI, ‘Un altro modo di possedere’. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977, 5 ss.; S. RODOTÀ, *La definizione della proprietà nella codificazione napoleonica*, in ID., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 2013, 75.

<sup>23</sup> Per una indagine storica sul momento in cui la retorica della *propriété* celebrata dalla rivoluzione francese plasma la nozione di *droit d’auteur*, per immergersi da allora in poi stabilmente quale elemento di riferimento della macrocategoria concettuale della proprietà intellettuale, U. IZZO, *Alle origini del copyright e del diritto d’autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010.

<sup>24</sup> Cfr. B. SHERMAN, L. BENTLY, *The making of modern intellectual property law. The British experience 1760-1911*, Cambridge, 1999.

appiattimento della proprietà intellettuale al paradigma proprietario a scapito della libera fruibilità di quelle che sono ragionevolmente da considerarsi risorse comuni<sup>25</sup>. Per ovvie ragioni di spazio non è dato ripercorrere in queste pagine questo lungo processo evolutivo: è più opportuno soffermarsi, invece, sull'associazione tra i marchi, la forma di *intellectual property* più vicina alle indicazioni geografiche, e l'istituto proprietario.

Si tratta di un'associazione che riposa su tre ordini di considerazioni. La prima è data dal fatto che i marchi rappresentano la forma di proprietà intellettuale che è comparsa più tardi da un punto di vista storico: il processo di emersione dei marchi come istituto dotato di una propria autonomia, concettuale e applicativa, inizia solo nella seconda metà del XIX secolo<sup>26</sup>.

Ciò ha determinato un'importante conseguenza: per disciplinare il marchio esistevano già punti di riferimento significativi, quali i brevetti, il diritto d'autore e il disegno industriale. Attraverso un ragionamento di tipo analogico, i sostenitori della necessità di dare dignità giuridica al marchio hanno invocato l'estensione delle regole previste per *patents*, *copyright* e *design* a questo segno distintivo<sup>27</sup>. Il che ha comportato, quale sorta di effetto di rimbalzo, l'estensione della logica proprietaria, già sottesa alle forme di *intellectual property* pre-esistenti, anche ai marchi.

Una seconda considerazione ha riguardato il collegamento tra marchio e azienda. Lungi dal godere di una propria autonomia, specie nella riflessione di *civil law* il marchio veniva considerato quale appendice dell'azienda<sup>28</sup>. Poiché questa era concepita come oggetto del diritto di

---

<sup>25</sup> Cfr. per tutti J. BOYLE, *The second enclosure movement and the construction of the public domain*, in 66 *Law and contemporary problems* 33 (2003). Per una declinazione di questa tematica con specifico riferimento al diritto d'autore R. CASO, *I libri nella "tempesta perfetta": dal "copyright" al controllo delle informazioni digitali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 97.

<sup>26</sup> F. MAZZARELLA, *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano, 2005, 35 ss.; SHERMAN, BENTLY, *op. cit.*, 161 ss.

<sup>27</sup> SHERMAN, BENTLY, *op. cit.*, 169.

<sup>28</sup> MAZZARELLA, *op. cit.*, 16-17: "La scienza giuridica [...] avrebbe avvertito l'importanza che nel libero mercato il marchio aveva per l'industria, ma lo avrebbe in prin-

proprietà, giocoforza anche il marchio era assoggettato alla potente *vis attractiva* esercitata dalla proprietà. I legislatori continentali ottocenteschi guardavano al marchio come alla “ennesima forma di proprietà”, più che a uno strumento di sviluppo dell’impresa e di promozione della concorrenza<sup>29</sup>. D’altro canto non poteva essere diversamente in un sistema economico, politico e giuridico quale quello ottocentesco, nel quale il diritto di proprietà rappresentava il sole attorno a cui potevano tutt’al più ruotare satelliti giuridici minori.

Infine, non va dimenticato come vi fossero esigenze pratiche precise che indussero a estendere il modello proprietario ai marchi. Gli utilizzatori dei marchi, in assenza di disposizioni precise che offrissero tutela ai segni di cui erano titolari, hanno impiegato “pre-existing arrangements for copyright and design”; si sono avute, ad esempio, registrazioni sotto forma di diritti di autore per titoli di giornali e libri e registrazioni di etichette sotto forma di disegno industriale<sup>30</sup>. In questa prospettiva, la ricostruzione del marchio quale oggetto di proprietà rappresenta l’esito riflesso di una pratica diffusa per ovviare a talune lacune del diritto.

L’associazione tra marchi e proprietà è il frutto di un processo storico nel quale si è sempre data la presenza di resistenze o ricostruzioni alternative. In primo luogo, si obietta che i marchi non sarebbero tanto forme di proprietà industriale, quanto piuttosto strumenti volti a reprimere frodi e contraffazioni. La protezione dei marchi, lungi dall’essere giustificata da esigenze proprietarie, sarebbe da ricondursi alla necessità di evitare che produttori sleali utilizzino nomi o altri elementi distintivi altrui sui propri beni, così svilendo la reputazione del prodotto originale e ingannando il pubblico<sup>31</sup>. È chiaro qui il riferimento a una visione dei marchi non riconducibile all’idea del diritto soggettivo esclusivo, ma ad un mezzo di tutela idoneo a garantire una concorrenza leale; con il che

---

cipio concepito, conformemente del resto alla lettera delle leggi, non già come oggetto di un autonomo e specifico diritto soggettivo d’esclusiva – da proteggere in ogni sua forma, liberamente trasferibile, svincolato dall’azienda e dotato di autonoma forza d’attrazione – ma come elemento intrinsecamente inscindibile dal bene azienda di proprietà del produttore, anzi spesso della stessa persona dell’industriale”.

<sup>29</sup> MAZZARELLA, *op. cit.*, 16.

<sup>30</sup> SHERMAN, BENTLY, *op. cit.*, 170.

<sup>31</sup> SHERMAN, BENTLY, *op. cit.*, 171-172.

non solo si sconfessa l'associazione proprietà-marchio, ma si offre anche una ricostruzione alternativa del secondo.

La seconda obiezione attiene alla natura, reale o personale, del marchio. Il marchio non costituirebbe tanto un bene esterno, oggetto di proprietà, quanto un diritto individuale della personalità. Il marchio è cioè affine al nome e come tale serve a distinguere un prodotto o servizio come proveniente da un determinato soggetto, come il frutto cioè della sua iniziativa, genio o capacità. È la nota tesi di Josef Kohler<sup>32</sup>, che ha trovato seguaci anche nella nostra dottrina, la quale fino ad allora si era attestata chiaramente su una visione del marchio come oggetto del diritto di proprietà<sup>33</sup>.

Quanto si è notato sui marchi rileva anche nello spiegare il motivo dell'inclusione delle indicazioni geografiche all'interno della categoria della proprietà intellettuale, anche se in questo caso i dati storici tramite cui giustificare l'esito in parola sono più limitati e il dipanarsi del ragionamento meno lineare<sup>34</sup>.

La *ratio* che spiega tale inclusione è la medesima che ha spinto a includere i marchi all'interno dell'*intellectual property*: un ragionamento analogico che ha determinato l'allargamento progressivo dello stilema proprietario. È indubbio che marchi e indicazioni geografiche rinviino a

---

<sup>32</sup> J. KOHLER, *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884. Per una disamina delle tesi di Kohler cfr. MAZZARELLA, *op. cit.*, 99 ss.: "Kohler spiegava che la relazione della persona con la cosa [...], che veniva esplicitata attraverso il marchio come segno d'origine [...], era di natura individualistica [...]: era la manifestazione della creatività degli industriali, l'espressione della loro produttività" (101). Più ampiamente sugli *Individualrechte* G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 80 ss., il quale analizza specificamente anche il pensiero di Kohler a p. 104 e ss.

<sup>33</sup> Per un'analisi storica cfr. MAZZARELLA, *op. cit.*, 109 ss.

<sup>34</sup> L'ambiguità del percorso emerge, ad esempio, nella trattazione delle indicazioni di provenienza da parte di L. DI FRANCO, *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933, 402 ss. In chiave storica si vedano anche i contributi di L. SORDELLI, *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, I, 25; L. SORDELLI, *Rassegna di legislazione italiana in tema di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza od istituti affini*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, II, 127; L. SORDELLI, *Rassegna di giurisprudenza in tema di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza (dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, II, 329.

un'idea comune: entrambi, originariamente, esprimono un nome, personale o individuale, che a sua volta allude al concetto di provenienza e che serve a demarcare una identità. Il nome serve cioè a indicare da dove viene un prodotto e a identificarlo. Se il marchio è oggetto di proprietà, così si ragionava, allora non è irragionevole parlare anche nel caso delle indicazioni geografiche di segni distintivi oggetto di proprietà. Ciò è tanto più vero negli ordinamenti di *common law*, dove le indicazioni geografiche hanno coinciso (e coincidono ancora oggi nell'esperienza nordamericana) con i marchi: qui l'alterità tra marchi e indicazioni geografiche, se non completamente assente attesa le peculiarità dei c.d. segni geografici descritte nei capitoli precedenti, risulta fortemente ridotta. Viene così fatto notare che: “[w]hile today commentators consider trade marks as indications of trade origin, those from the 1860s and 1870s seem to have thought that a trade mark also indicated *where* a product was made”<sup>35</sup>.

Vi sono altre due considerazioni che meritano di essere svolte. In primo luogo, la tutela di marchi e indicazioni geografiche trae origine da problemi di contraffazione e frode in commercio, occorrenti specie a livello internazionale<sup>36</sup>. Anche per le indicazioni geografiche emerge quindi un problema di concorrenza sleale che, tuttavia, viene progressivamente risolto attraverso il ricorso ai segni distintivi, dapprima come marchi individuali e, più di recente, come marchi collettivi e di certificazione. Si tratta di un percorso evolutivo che emerge chiaramente se si guarda agli accordi internazionali posti a presidio delle indicazioni geografiche.

I primi accordi a introdurre la nozione di indicazione geografica sono la Convenzione di Parigi del 1883<sup>37</sup> e l'Accordo di Madrid del

---

<sup>35</sup> L. BENTLY, *The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880)*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG (eds.), *Trade marks and brands. An interdisciplinary critique*, Cambridge, 2008, 3, 30 (enfasi nel testo originale).

<sup>36</sup> BENTLY, *op. cit.*, 7. Cfr., con specifico riferimento alla tutela delle indicazioni geografiche per vini, A. STANZIANI, *Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in the 19<sup>th</sup> Century France*, in *European Journal of Law and Economics*, 18, 2004, 149.

<sup>37</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale, 20 marzo 1883.

1891<sup>38</sup>. I lavori preparatori mostrano come vi fosse una certa confusione quanto alla tutela da offrire alle indicazioni geografiche: per alcune delegazioni si doveva ricorrere alle norme in materia di concorrenza sleale, mentre per altre alla proprietà industriale<sup>39</sup>. A prevalere, alla fine, è stata una visione delle indicazioni geografiche quale forma di proprietà intellettuale, anche se, significativamente, non ne veniva offerta alcuna definizione, né si precisava quale tipo di tutela dovesse essere offerta. Al contrario, sotto questo ultimo profilo gli accordi lasciavano liberi gli stati firmatari di adottare le misure che ritenevano più opportune per reprimere indicazioni geografiche false o decettive: accadeva così che alcuni ordinamenti ricorressero alle norme in materia di concorrenza sleale, nonostante la formale qualificazione delle indicazioni geografiche quali diritti di proprietà industriale<sup>40</sup>.

Una più chiara concettualizzazione delle indicazioni geografiche, scevra da riferimenti alla concorrenza sleale, si darà solo in esito all'Accordo di Lisbona del 1958<sup>41</sup>, che introduce la nozione di *appellation of origin*. Si tratta, tuttavia, di una concettualizzazione che non ha trovato ampio consenso a livello internazionale, come testimonia l'esiguo numero di Stati firmatari. Lo stesso Accordo TRIPS si guarda bene dal ricostruire le indicazioni geografiche come *appellations of origin*<sup>42</sup>, onde evitare di ingenerare scontri che avrebbero potuto minare il consenso faticosamente raggiunto attorno alla tutela delle *geographical indications*.

In secondo luogo, il dibattito circa la natura, reale o personale, dei marchi non sembra aver interessato le indicazioni geografiche. Si tratta di un elemento che non deve stupire: pur rimandando, come i marchi, all'idea di un nome, le indicazioni geografiche non riguardano un indi-

---

<sup>38</sup> Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni false o fallaci, 14 aprile 1891.

<sup>39</sup> D. GANGJEE, *Relocating the law of geographical indications*, Cambridge, 2012, 26.

<sup>40</sup> GANGJEE, *Relocating the law of geographical indications*, cit., 28-29.

<sup>41</sup> Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale, 31 ottobre 1958.

<sup>42</sup> Art. 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, 15 aprile 1994, Allegato 1C dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio, 15 aprile 1994 (c.d. Accordo TRIPS).

viduo, ma un luogo e la comunità che in quel luogo opera. In altri termini, il nome incorporato in un marchio si riferisce a un soggetto individuale e specifico, ragion per cui era possibile parlare di diritto della *personalità*; con il nome geografico, invece, il riferimento si sposta su una collettività che risiede in un territorio e che desidera esprimere un legame con il territorio di appartenenza. A meno di non traslare il concetto di identità dal piano dell'individualità a quello della collettività, operazione difficile in un contesto storico-sociale ove l'individuo era posto al centro dell'universo giuridico, rimaneva quindi preclusa la strada di ricostruire le indicazioni geografiche come *Individualrechte*.

Di là dalle contingenze storiche, che possa esistere un'associazione tra identità e segni distintivi anche nel contesto specifico delle indicazioni geografiche è una suggestione che è opportuno non accantonare e che merita di essere approfondita<sup>43</sup>.

## 2.2. Modelli proprietari a caratterizzazione privatistica e pubblicistica

Le *geographical indications* possono essere considerate una forma di proprietà? O, *rectius*, costituiscono una delle espressioni della proprietà intellettuale? Si tratta di domande che vanno al cuore del problema proprietario che caratterizza le indicazioni geografiche, ma che, tuttavia, non vanno eccessivamente enfatizzate. Non sono mancate opinioni che, fornendo una risposta critica<sup>44</sup> o negativa<sup>45</sup>, si sono interrogate circa la possibilità di ricondurre le indicazioni geografiche nell'alveo

---

<sup>43</sup> In chiave generale, per una rilettura delle relazioni tra proprietà, identità e comunità K.A. CARPENTER, S.K. KATYAL, A.R. RILEY, *In defense of property*, in 118 *Yale Law Journal* 1022 (2008-2009); per riferimenti al legame tra identità e proprietà dello Stato, R. DI RAIMO, *Proprietà, economia pubblica e identità nazionale*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2004, 97.

<sup>44</sup> STERN, *op. cit.*; RAUSTIALA, MUNZER, *op. cit.*; C. LE GOFFIC, *La protection des indications géographiques*, Paris, 2010, 235 ss., per la quale "En définitive, aucun modèle de propriété ne peut être appliqué aux appellations d'origine" (257); D. MARIE-VIVIEN, *La protection des indications géographiques. France, Europe, Inde*, Versailles, 2012, 205, ritiene che, pur rientrando nella nozione di proprietà intellettuale, le indicazioni geografiche non siano oggetto di un diritto di proprietà, bensì di utilizzo.

<sup>45</sup> A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012, 369.



della proprietà intellettuale e quindi, in ultima analisi, ad un paradigma proprietario. Tuttavia, come si accennava, si tratta di una questione la cui importanza va in parte riconsiderata alla luce dei dati positivi che collocano saldamente le *geographical indications* all'interno della *intellectual property*.

Vi è infatti una convergenza pressoché totale dei tre formanti legislativo<sup>46</sup>, giurisprudenziale<sup>47</sup> e dottrinale<sup>48</sup>, nel ritenere le indicazioni

---

<sup>46</sup> Sul piano internazionale, gli artt. da 22 a 24 dell'accordo TRIPS individuano nelle *geographical indications* una delle manifestazioni dell'*intellectual property*; ma già la Convenzione di Parigi e l'Accordo di Madrid includevano le indicazioni geografiche nella categoria *de quo*. Sul piano comunitario, il considerando 56 del reg. 1151/2012 definisce DOP e IGP come appartenenti ad un sistema che conferisce diritti di proprietà intellettuale, mentre l'art. 43 richiama le norme "che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche". Sul piano municipale, l'art. 1 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, nell'elencare i diritti di proprietà industriale include anche indicazioni geografiche e denominazioni di origine.

<sup>47</sup> Corte costituzionale n. 368 del 14 novembre 2008, in *Foro italiano*, 2009, I, 5; Corte costituzionale n. 171 del 14 luglio 1971, in *Foro italiano*, 1971, I, 2470; Corte di giustizia delle Comunità europee 18 novembre 2003 (C-216/01), in *Raccolta* 2003, I, 13617; Corte di giustizia delle Comunità europee 16 maggio 2000 (C-388/95), in *Raccolta* 2000, I, 3123; Corte di giustizia delle Comunità europee 4 marzo 1999 (C-87/97), in *Raccolta* 1999, I, 1301; Corte di giustizia delle Comunità europee 10 novembre 1992 (C-3/91), in *Raccolta* 1992, I, 5529. Con riferimento all'ordinamento inglese, cfr. inoltre il caso del c.d. *Spanish Champagne*, [1960] Ch 262, 284, in cui un gruppo di produttori francesi aveva cercato di bloccare la vendita nel Regno Unito di vino frizzante, prodotto in Spagna ed etichettato, per l'appunto, come *Spanish Champagne*. La corte ricostruisce il termine Champagne come un *right to property* appartenente ai produttori della regione francese dello Champagne: in ragione di ciò viene applicato il *tort of passing off*, sanzionando quindi la distribuzione del vino così etichettato.

<sup>48</sup> *Ex multis*: T.K. ROUT, *GIs in the domain of intellectual property rights (IPRs)*, in T.K. ROUT, B. MAJHI, *WTO, TRIPS and geographical indications (GIs)*, New Delhi, 2014, 8 ss.; V. MANTROV, *EU law on indications of geographical origin*, Cham, 2014, 46; P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012, 157; A. BORRONI, *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012, 399-400; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012, 406; A. NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, 961, 984;

geografiche una forma di proprietà intellettuale ovvero industriale<sup>49</sup>. Interrogarsi se le indicazioni geografiche rientrino, o non, nella proprietà intellettuale può essere un utile esercizio per riconsiderare criticamente tale categoria, ma non può mai spingersi fino al punto di obliterare un dato positivo univoco. In aggiunta, non va dimenticato che parlare di *proprietà* come una sorta di monolite caratterizzato da alcune costanti ineliminabili può essere fuorviante; pare invece preferibile, seguendo la lezione di Josserand<sup>50</sup> e Pugliatti<sup>51</sup>, parlare di una pluralità di statuti proprietari, nonostante la discussione sul punto non possa certo ritenersi sopita tra i *property theorists*<sup>52</sup>.

---

L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2012, 38; GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., 7-8; A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010, 87-88; I. CANFORA, *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 361, 366.

<sup>49</sup> JANNARELLI, *op. cit.*, 75 ss. mette opportunamente in guardia a fronte della pluralità di termini utilizzati per indicare un insieme variegato di istituti in cui sono emersi con particolare forza il diritto d'autore, il brevetto ed il marchio. È quasi banale notare come, mentre nel nostro ordinamento sia prevalso il termine proprietà *industriale*, negli ordinamenti di *common law* si preferisca comunemente utilizzare l'espressione *intellectual property*. Per ulteriori approfondimenti sulle diverse formule linguistiche utilizzabili si rinvia a AUTERI et al., *op. cit.*, 7 ss.

<sup>50</sup> L. JOSSERAND, *Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau*, in *Mélanges juridiques dédiés à Monsieur le Professeur Sugiyama*, Tokio, 1940, 95.

<sup>51</sup> S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, 145.

<sup>52</sup> Per una disamina delle diverse posizioni cfr. H. DAGAN, *Property. Values and institutions*, Oxford, 2011, 3 ss. e 57 ss.; A. DI ROBILANT, *Property: a bundle of sticks or a tree?*, in 66 *Vanderbilt law review* 869 (2013). Per A. GAMBARO, *La proprietà*, in A. GAMBARO, U. MORELLO (diretto da), *Trattato dei diritti reali, Vol. I – Proprietà e possesso*, Milano, 2008, 295, 301: “[...] ben può coesistere una nozione tendenzialmente unitaria di proprietà quando si considerino le garanzie costituzionali della stessa ed una pluralità di forme civilistiche in cui quella figura costituzionalmente rilevante si manifesta [...]. Ciò che rileva ai fini del mantenimento della essenziale coerenza interna del discorso giuridico è che quelle articolazioni riconosciute dal diritto privato non siano in contraddizione con la fisionomia della proprietà in generale”.

Preso atto che le *geographical indications* sono una forma di proprietà, conviene piuttosto interrogarsi se esse si esprimano in un paradigma proprietario univoco o se, invece, si sia in presenza di una pluralità di statuti dominicali. In realtà, come emerso a più riprese nelle pagine precedenti, marchi geografici collettivi e di certificazione, da un lato, e DOP e IGP, dall'altro, sottendono due modelli proprietari nei quali risulta prevalente, rispettivamente, la dimensione privatistica e pubblicistica. Il termine proprietà, nel caso delle DOP e IGP, non può essere evidentemente assimilato al concetto di proprietà presupposto dai marchi collettivi e di certificazione. Non è un caso che, nel discutere intorno alla natura delle denominazioni e indicazioni europee, la dottrina maggioritaria parli di segni distintivi a caratterizzazione pubblicistica<sup>53</sup>, o di segni cui corrispondono diritti collettivi<sup>54</sup>, per rimarcare l'alterità di questo modello proprietario rispetto a quello classico-privatistico<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> *Ex multis*: P. GROSSI, *La tutela della qualità dei prodotti agricoli*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1993, 456, 457; NERVI, *op. cit.*, 984; P. LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*, in *Rivista di diritto agrario*, 2002, II, 38, 45-46; BORRONI, *op. cit.*, 399-400; GERMANÒ, ROOK BASILE, *op. cit.*, 92; CANFORA, *op. cit.*, 391-392; N. LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario. Volume terzo - Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321, 354 e 419. M. LIBERTINI, *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, I, 289, 298, parla di DOP e IGP quali "sorta di marchi collettivi pubblici". In giurisprudenza cfr. Tribunale di Saluzzo, 5 gennaio 2001, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, 318, con commento di N. ABRIANI, in cui il giudice conclude: "È pertanto evidente che il DOP ha una funzione diversa («pubblicistica») rispetto ai marchi collettivi" (321). La sentenza è pubblicata anche in *Rivista di diritto agrario*, 2002, II, 31, con commento di P. LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*.

<sup>54</sup> TRAPÈ, *op. cit.*, 406, per la quale le indicazioni geografiche "sono diritti collettivi che «servono» l'interesse pubblico nell'informazione dei consumatori".

<sup>55</sup> Un altro elemento di differenziazione avanzato dalla dottrina tra il modello delle DOP e IGP, da un lato, e dei marchi (individuali o collettivi, geografici o meno), dall'altro, è legato alla natura distintiva dei marchi *vis à vis* la natura di semplice attestazione di provenienza delle DOP e IGP: in questi termini E. ROOK BASILE, *Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari*, in *Rivista di diritto agrario*,

Partendo dai primi, la natura privata di tali segni emerge chiaramente dalla loro assimilazione ai marchi individuali e alla relativa disciplina (salve le eventuali norme speciali derogatorie alla norma generale). Ciò implica che, prima di tutto e soprattutto, sia chiaramente individuabile un titolare, il quale abbia provveduto a registrare il marchio e, come tale, ne possa disporre.

I marchi collettivi e di certificazione possono così essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito<sup>56</sup>, dati in garanzia, concessi in licenza, a discrezione del titolare, per prodotti diversi da quelli per cui sono stati registrati, come nell'ipotesi del c.d. *merchandising*, e possono essere fatti circolare tramite contratto o altri atti negoziali, come ad esempio nel caso di contratti di sponsorizzazione<sup>57</sup>. Anche sotto il profilo della tutela, sia essa inibitoria o risarcitoria, la possibilità di individuare un titolare del segno determina la possibilità di agire in giudizio per ottenere ristoro a fronte di eventuali danni subiti.

Vi sono però due importanti temperamenti rispetto al modello privatistico: il principio dell'apertura del segno e il principio di non decettività dell'indicazione di provenienza geografica. Quanto al primo, si ricorderà che il titolare di un marchio geografico collettivo o di certificazione non può impedire che i produttori operanti nella zona evocata utilizzino il marchio nella misura in cui questi ultimi rispettino il regolamento d'uso. Si tratta, in altri termini, del divieto di discriminare chi intenda utilizzare il segno in base a elementi idiosincratici o, quantomeno, che prescindono da requisiti certi, oggettivi e pre-esistenti; un esito molto vicino funzionalmente a quello che si dà nel caso delle DOP e IGP.

In aggiunta, il principio di apertura implica che i criteri che devono governare la gestione del marchio da parte dell'associazione titolare del

---

1993, I, 325, 333-334; M. PINNARÒ, voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine* – *Ordinamento italiano*, Roma, *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1998, 7-8.

<sup>56</sup> Nel caso della denominazione *Icewine*, ricompresa oggi nel sistema VQA in vigore per i vini dell'Ontario, si trattava di un marchio di certificazione di proprietà di un'associazione privata che è stato successivamente ceduto a titolo gratuito alla *Vintner Quality Alliance Ontario*.

<sup>57</sup> Con riferimento alla possibilità di circolazione del *certification mark* in Canada STACK, *op. cit.*, 18-19.

segno siano a loro volta ispirati a principi di non discriminazione. In altri termini, il principio di cui si discorre non impone limiti solo in relazione alla possibilità di negare l'ammissione di nuovi membri, ma anche in ordine alle modalità di amministrazione del marchio<sup>58</sup>.

Si tratta di limiti che trovano espressione in quelle disposizioni che vietano la registrazione di marchi geografici collettivi o di certificazione contrari all'ordine pubblico<sup>59</sup>, riservando all'amministrazione il compito di rifiutare la registrazione anche alla luce di una valutazione dello statuto dell'associazione titolare del marchio<sup>60</sup>; così come in quelle pronunce giurisprudenziali che ritengono nulle clausole contrattuali (ma per estensione si potrebbe ritenere anche statutarie) che comprimano, o comunque ledano, il carattere terzo e imparziale del certificatore che concede l'uso del marchio<sup>61</sup>.

Il principio di apertura indubbiamente indebolisce un paradigma proprietario 'puro', in cui cioè il cuore del diritto di proprietà viene considerato essere il diritto di escludere gli altri dal godimento del proprio bene<sup>62</sup>. Non si tratta, però, di un caso isolato: altre forme di pro-

<sup>58</sup> Un riflesso di questo tipo di limiti si ha ad es. nella decisione del Tribunale di Saluzzo, 5 gennaio 2001, *cit.*

<sup>59</sup> Cfr. art. 157 Codice della proprietà industriale e art. 68 del reg. 207/2009. A. PEUKERT, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights – which impact on exclusivity?*, in A. KUR, V. MIZARAS (eds.), *The structure of intellectual property law*, Cheltenham, 2011, 195, 216: “[...] EU and German trademark law require the regulation of the association including the conditions of membership be submitted in the course of application. If these are contrary to public policy or to accepted principles of morality, the application shall be refused”.

<sup>60</sup> In generale sulla relazione tra non discriminazione, uguaglianza e formazioni sociali (quali nel caso di specie i gruppi di produttori che gestiscono un marchio geografico) si vedano le riflessioni di P. RESCIGNO, *Il principio di eguaglianza nel diritto privato*, in ID., *Persona e comunità*, Bologna, 1966, 335, in partic. 346 ss.

<sup>61</sup> *Idaho Potato Commission v. M&M Produce Farm & Sales*, US Court of Appeals for the Second Circuit, 11 luglio 2003, 335 F.3d 130 (2003), 138-139.

<sup>62</sup> Paradigmatico di un modello di proprietà basato sullo *jus excludendi* il pensiero di T.W. MERRILL, H.E. SMITH, *The morality of property*, in 48 *William and Mary Law Review* 1849 (2007). Per i due Autori il diritto di proprietà è un *moral right* il cui nucleo centrale è rappresentato dal diritto di escludere i terzi dal godimento della cosa: “we argue that the critical feature of property rights – that they are in rem rights imposing duties of abstention on all other members of the relevant community – requires that

prietà conoscono un indebolimento più o meno significativo del diritto di esclusione, concepito per lo più in forma di eccezione a quello che rimane, per la maggior parte della dottrina, uno dei tratti essenziali del diritto di proprietà<sup>63</sup>.

Si pensi, con riferimento alla proprietà fisica, al diritto di accesso sul fondo altrui; o, nel campo dell'immateriale, ad eccezioni quali il diritto di copia. Su questo punto si tornerà nelle prossime pagine perché esso riveste un'importanza centrale nel delineare il paradigma proprietario delle indicazioni geografiche.

Il principio di non decettività dell'indicazione di provenienza geografica pone una seconda, significativa limitazione al paradigma proprietario puro. Il marchio geografico (collettivo o di certificazione) può continuare a essere utilizzato legittimamente in tanto in quanto non tragga in inganno il pubblico circa la reale provenienza geografica del prodotto su cui è apposto. In altri termini, un marchio sganciato dal ter-

---

property rights be regarded as moral rights. The nature of property as a coordination device among unconnected and anonymous actors, mediated through stereotyped things, requires that property rights command widespread respect. This respect can only be provided by some version of morality that treats violations of possession, theft, trespasses, and other gross interferences with property as wrongs subject to widespread disapprobation" (1852-1853). Per una visione incentrata sulla nozione di esclusione come nucleo centrale del diritto di proprietà L. KATZ, *Exclusion and exclusivity in property law*, in 58 *University of Toronto Law Journal* 275 (2008); C. SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994, 121: "[...] l'esclusività esprime in effetti un tratto strutturale essenziale della situazione proprietaria"; A. GAMBARO, *La proprietà*, Milano, 1990, 97: "Non è quindi il potere di usare i beni in modo irresponsabile ciò che caratterizza il diritto di proprietà, ma è il diritto di escluderne gli altri senza doverne motivare le ragioni che conferisce ad esso la qualità dell'autonomia. Perciò la proprietà attribuisce il diritto di respingere invasioni che i più considererebbero gradevoli, di selezionare coloro che sono ammessi in modo idiosincratico senza dover fornire imbarazzanti motivazioni"; F. DE MARTINO, *Della proprietà*, in F. DE MARTINO, R. RESTA, G. PUGLIESE, *Della proprietà (art. 810-956)*, Bologna, 1976, 144, 147, definisce l'esclusività come carattere eminente: "il proprietario ha diritto che tutti i terzi si astengano da qualsiasi invasione nella sfera del suo diritto. [...] L'esclusività del dominio è la più eloquente dimostrazione della struttura individuale del dominio".

<sup>63</sup> Ma si veda U. NATOLI, *La proprietà*, Milano, 1976, 139, per il quale l'esclusività del diritto di proprietà costituisce "una rappresentazione del tutto irrilevante, che non serve a mettere in evidenza nessun aspetto peculiare del diritto di proprietà e può, anzi, indurre in errore".

ritorio che evoca è un marchio che non potrà essere legittimamente utilizzato. È intuitivo come questo comporti una barriera alla piena e libera circolazione del segno: il titolare del marchio collettivo ‘Monaco’ non lo potrà cedere ad un soggetto che, direttamente o tramite i suoi membri, operi al di fuori dell’area cui il marchio si riferisce.

La limitazione in parola non è assoluta: si potrà così avere il caso, ad esempio, in cui il nuovo titolare abbia la propria sede o svolga parte delle proprie attività fuori dell’area geografica di riferimento, purché il prodotto che reca il marchio provenga effettivamente da tale area. Così come potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui il marchio sia trasferito a un nuovo titolare che opera all’interno della medesima zona.

Il secondo modello proprietario è quello che caratterizza le DOP e le IGP. Qui l’elemento prevalente è quello pubblicistico, come è possibile peraltro desumere dall’impossibilità di individuare un titolare in senso formale. Anche se la loro registrazione è promossa da associazioni di produttori o da enti pubblici, DOP e IGP non sono di proprietà di alcun soggetto specifico. Non è un caso che proprio con riferimento a questa forma di *geographical indication* parte della dottrina abbia revocato in dubbio la sua riconducibilità al novero dei diritti di proprietà intellettuale. A prescindere dalla loro qualificazione sistematica, la mancanza di un titolare determina importanti limitazioni a (quantomeno) alcune delle forme di circolazione di DOP e IGP.

Il riferimento, primo e più importante, è all’impossibilità di alienare i segni distintivi in parola. Si tratta di una limitazione che trova ragione d’essere non solo nell’assenza di un titolare, ma che è consustanziale alla medesima idea di DOP e IGP. Il loro forte legame con il territorio comporta che esse siano, per così dire, incorporate nel territorio, nel senso che la loro funzione principale è proprio quella di esprimere e reificare il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti che da quel territorio provengono. Disgiungere una DOP o IGP dal territorio di riferimento, consentendone la cessione e, quindi, la libera circolazione, tradirebbe l’essenza stessa di questi segni distintivi.

Più che nell'assenza di un titolare, la dimensione pubblicistica insita nel paradigma delle DOP e IGP, su cui la dottrina insiste molto<sup>64</sup>, si coglie in questo legame, indissolubile, con il territorio e, in particolare, nel fatto che di quel territorio DOP e IGP esprimono una delle identità. Il territorio non può circolare, esso è il fattore statico per antonomasia: se DOP e IGP sono una delle espressioni del territorio, l'impossibilità di una loro circolazione non è dovuta, come accade nel caso dei marchi collettivi e di certificazione, al principio (esterno) di non decettività del riferimento geografico, bensì è intessuta all'interno del loro stesso ordito.

La dimensione pubblicistica, seppur centrale per cogliere la distinzione fondamentale tra DOP/IGP e marchi collettivi/di certificazione, non deve indurre a dimenticare la presenza di indici di segno opposto, che contaminano la disciplina di denominazioni ed indicazioni con elementi privatistici. In altri termini, DOP e IGP non sono istituti interamente pubblicistici: in essi emergono venature che li avvicinano ai marchi e ad altri istituti del diritto civile<sup>65</sup>.

A tal riguardo possono essere avanzati due esempi. Il primo attiene alla valutazione della legittimità di un provvedimento che riconosce una denominazione o indicazione protetta. La Cassazione ha, infatti, stabilito che, seppur tale giudizio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, attesa la natura pubblicistica dei segni *de quo*, nondimeno il giudice dovrà utilizzare "parametri privatistici, quali l'originalità e la distintività, per pervenire all'illegittimità e quindi all'annullamento del

---

<sup>64</sup> Anche la giurisprudenza ha sposato in modo convinto l'idea che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche rappresentino segni distintivi di natura pubblicistica. In un caso che precede l'applicazione del primo regolamento comunitario in materia di DOP e IGP (il reg. 2081/1992), le Sezioni Unite della Cassazione hanno espressamente qualificato come marchi di qualità di natura pubblicistica una serie di menzioni che oggi rientrano pacificamente nel novero delle DOP e IGP, quali le denominazioni per i formaggi, per i vini, per taluni prosciutti. Cfr. Cass., sez. un. 11 aprile 1994, n. 3352, in *Giustizia civile*, 1994, 2513, 2514-2515, con commento di C. BATTAGLIA, *Marchio di qualità: aspetti civilistici*.

<sup>65</sup> V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, 4, 6-7.



[...] provvedimento”<sup>66</sup>. La Cassazione, in altri termini, riconosce che denominazioni e indicazioni sono sì istituti di diritto pubblico, innervati però da elementi che possono essere ricondotti alla disciplina dei marchi di impresa<sup>67</sup>.

Il secondo esempio riguarda la gestione di DOP e IGP. Lungi dall’essere la macchina pubblica a prendersi cura di amministrarle, della loro gestione si fanno carico, nella più parte dei casi, consorzi volontari di diritto privato che raggruppano gli stessi operatori che utilizzano la DOP o IGP. Una gestione affidata a un soggetto privato riconosce, implicitamente, il fatto che si è in presenza di un segno che, seppur venato di connotazioni pubblicitarie, è nondimeno idoneo a servire interessi (anche) privati.

DOP e IGP rappresentano quindi un ibrido: su un *corpus* normativo di chiaro stampo pubblicitario sono stati via via inseriti innesti, tanto concettuali quanto immediatamente concreti, di derivazione privatistica. In particolare, il marchio ha rappresentato l’archetipo cui si è guardato ogniqualvolta è parso necessario dare una veste di diritto privato a questi segni. La disciplina comunitaria è ricca di spunti in tal senso. I riferimenti alla genericità, alla necessità di una previa registrazione, al divieto di trarre in inganno i consumatori sono tutti elementi che sono stati presi, più o meno apertamente, a prestito dalla disciplina dei marchi di impresa.

La questione della titolarità sembra rappresentare un primo discrimine tra i due modelli proprietari che caratterizzano DOP e IGP, da un lato, e marchi collettivi/di certificazione, dall’altro. L’assenza di un titolare non può tuttavia divenire il pretesto per negare la natura proprietaria di DOP e IGP; sia perché, come già detto, tale natura è affermata in modo inequivoco in una pluralità di fonti; sia perché sembra riflettere ciò che Salvatore Pugliatti bollava come “pregiudizio romanistico, che suggerisce il dilemma: proprietà della singola persona fisica (o condominio di diritto romano) o proprietà della persona giuridica”<sup>68</sup>. Una simile visione oblitera il fatto che la proprietà può essere anche collettiva.

<sup>66</sup> Cass., sez. un. 11 aprile 1994, n. 3352, *cit.*, 2515.

<sup>67</sup> In tal senso anche C. BATTAGLIA, *Marchio di qualità: aspetti civilistici*, in *Giustizia civile*, 1994, 2515, spec. 2516.

<sup>68</sup> PUGLIATTI, *op. cit.*, 223.

Anche qui il pensiero di Pugliatti costituisce un imprescindibile termine di raffronto: “la proprietà [collettiva] spetta ai componenti il gruppo, come collettività; cioè, non spetta ai singoli come tali, né alla totalità personificata”<sup>69</sup>.

Inoltre, la titolarità segnala qualcosa di più del dato formale della presenza o assenza di un proprietario; essa può essere concepita come epifania di una differenza nella trama dei due gruppi di segni. Il territorio diviene la matrice sulla quale si innestano le indicazioni geografiche; ma la forza del legame che queste ultime hanno con l’ambito geografico varia in dipendenza del singolo segno preso a riferimento. Essa sarà massima nelle DOP; minore nelle IGP; per scemare ulteriormente di intensità nel caso dei marchi collettivi e di certificazione.

Qualche cenno ulteriore merita allora di essere speso in merito alla nozione di territorio. Ormai quindici anni fa Ferdinando Albisinni ha lucidamente tratteggiato i termini di una relazione che, pur nella sua complessità, gioca nondimeno un ruolo di primo piano nel moderno assetto economico-distributivo: quella tra segni (distintivi), territorio e mercato<sup>70</sup>. Parlando di agricoltura, ma con una riflessione che può essere estesa anche ad altri comparti produttivi, il contributo ha messo in luce come il giurista sia indifferente alla dimensione territoriale e, parimenti, si assista sempre più all’emergere di mercati senza territorio. I due elementi si rinsaldano ma, al contempo, generano reazioni che tendono a riportare il territorio in esponente. Si tratta di dinamiche oggi evidenti. La delocalizzazione delle produzioni è un dato di fatto; ma lo è altrettanto il tentativo di mantenere alcune forme di produzione agganciate al loro territorio di origine, valorizzandole e proteggendole da quelle che sono percepite come aggressioni esterne. Le indicazioni geografiche, quale la forma tecnica che assumono, si collocano all’interno di questa tendenza.

La centralità del territorio, in misura maggiore o minore a seconda, come accennato prima, del segno preso in considerazione, permette di formulare una seconda suggestione. Storicamente, le indicazioni geo-

---

<sup>69</sup> PUGLIATTI, *op. cit.*, 192.

<sup>70</sup> Cfr. F. ALBISINNI, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *Il diritto dell’agricoltura*, 1999, 153. Ma nota una scarsa attenzione per il territorio anche DI ROBILANT, *Property: a bundle of sticks or a tree?*, cit., 912.

grafiche nascono all'interno non di un territorio qualsiasi, la cui caratterizzazione si riduce ad un insieme di coordinate geografico-spaziali, ma di un territorio qualificato dall'essere rurale. Nascono cioè inserite in un contesto, socio-economico e giuridico, particolare, nel quale il territorio, considerato sia complessivamente, sia come singole unità che lo compongono, non è un bene qualsiasi, che come tale può essere oggetto del diritto di proprietà, ma viene assoggettato a regole peculiari, che tengono conto della sua natura eccezionale<sup>71</sup>.

Così, ad esempio, esistono già forme di gestione collettiva del territorio rurale ben radicate nella tradizione storica. Non stupisce troppo, quindi, che quando si è sentita l'esigenza di segnalare nei mercati la provenienza geografica del prodotto, si sia guardato ai modelli peculiari di governo del territorio rurale. La reputazione, il nome geografico, l'immagine di un prodotto sono stati così concepiti, come diremo meglio tra breve, come un bene collettivo la cui gestione era da considerarsi 'affare' comune.

Infine, una terza riflessione può riguardare cosa si debba intendere per territorio. Da una visione prevalentemente materialista del territorio, inteso esclusivamente nella sua fisicità, si sviluppa sempre più una considerazione del territorio in termini astratti: un territorio concepito come idea più che come ammasso di terra e sassi. Il concetto di territorio rimanda, cioè, a un complesso reticolo di valori, identità e pratiche che diventano esse medesime oggetto di veicolazione tramite i segni distintivi<sup>72</sup>. Il segno distintivo non trasmette più solo la provenienza geografica del prodotto, ma assume in sé anche questa congerie ulteriore e dialogica di significati, nella quale assume pregnanza una caratterizzazione antropologica del territorio.

---

<sup>71</sup> Cfr. in generale lo studio seminale di PUGLIATTI, *op. cit.*; ma si veda anche DI ROBILANT, *Property: a bundle of sticks or a tree?*, cit., 912 ss.

<sup>72</sup> In tal senso si veda lo studio di E.M. PENALVER, *Land virtues*, in 94 *Cornell Law Review* 821 (2009).

### 2.3. Elementi comuni nella matrice proprietaria delle indicazioni geografiche

Nonostante la contrapposizione descritta nella sezione precedente tra modelli proprietari pubblicistici e privatistici, esistono nondimeno dei tratti che accomunano i due paradigmi. Se ne possono individuare due.

#### 2.3.1. La dimensione inclusiva

Il primo tratto è rappresentato dalla dimensione inclusiva<sup>73</sup>. Come accennato in precedenza, l'idea tradizionalmente associata al concetto di proprietà è di esclusione<sup>74</sup>: il titolare può, a proprio piacimento, estromettere i terzi dal godimento del proprio bene. Eventuali vincoli che comprimano questa facoltà sono concepiti come limitazioni a un diritto altrimenti destinato a reclamare la sua pienezza. Si tratta, in altri termini, di imposizioni limitative esterne al diritto di proprietà, che non ne intaccano l'essenza minima e irrinunciabile che consente di continuare a considerarlo, per l'appunto, *proprietà*.

La dimensione inclusiva cui qui ci si riferisce rappresenta, tuttavia, un elemento più radicale rispetto alla visione sopra accennata, in cui

---

<sup>73</sup> S. RODOTÀ, *Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in ID., *Il terribile diritto*, Bologna, 2013, 435, 450-451, parla dell'opposizione inclusione-esclusione come *gran tema* della riflessione sul diritto di proprietà.

<sup>74</sup> Ma già PUGLIATTI, *op. cit.*, 249-250, riprendendo le riflessioni di A. ASCOLI, *Sul diritto al nome commerciale*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1905, II, 145, nota come lo statuto dei beni immateriali manchi del requisito dell'esclusività, ritenendo che il termine proprietà sia utilizzato in modo improprio in questo contesto perché difetterebbe la relazione diretta ed esclusiva tra la cosa materiale e il titolare del diritto. Per Pugliatti, "la c.d. proprietà dei beni immateriali costituisce una generalizzazione verbale colla quale si designano diverse forme specifiche di tutela che hanno come basi particolari interessi" (251). Più recentemente, anche GAMBARO, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, cit., ha rappresentato in chiave critica l'accostamento tra proprietà e nuovi beni immateriali, rilevando al contempo come "i nuovi beni immateriali che compongono la cosiddetta IP sono beni ad uso non rivale e perciò rispetto ad essi ha poco senso invocare l'aspetto del godimento diretto, mentre il *jus excludendi* ha rilievo centrale" (18).

tutto sembra risolversi in un gioco di regole ed eccezioni<sup>75</sup>. Infatti, l'obbligo di includere eventuali terzi che ne facciano richiesta nel godimento del bene 'indicazione geografica' costituisce un tratto intrinseco allo statuto proprietario che governa questi beni immateriali<sup>76</sup>. Esso riflette una serie di valori che il legislatore, municipale, sovranazionale ed internazionale ha voluto tutelare nel prevedere questa forma di proprietà intellettuale. Si tratta non di valori esterni al modello proprietario delle *geographical indications*, come il discorso sui limiti parrebbe lasciare intendere, bensì dei fili che costituiscono la trama del modello stesso<sup>77</sup>.

Nondimeno, è bene sottolineare come il carattere dell'esclusività non venga a mancare completamente neppure nel caso delle indicazioni geografiche: è pur sempre possibile per i produttori della zona cui l'indicazione si riferisce escludere i terzi dall'utilizzo del nome geografico. Inclusività ed esclusività, quindi, convivono, seppur con un raggio operativo diverso.

Quali sono i valori che si vogliono tutelare tramite la dimensione inclusiva? Al riguardo è bene svolgere una digressione che permetta di

---

<sup>75</sup> Cfr. DAGAN, *op. cit.*, 37-38 e 44.

<sup>76</sup> Un'apertura verso la dimensione inclusiva delle indicazioni geografiche sembra di potersi cogliere nel caso australiano *Re Penola High School v. Geographical Indications Committee*, 5 ottobre 2001, Administrative Appeals Tribunal, [2001] AATA 844, punti 122- 123. In dottrina, seppur non qualificando espressamente la dimensione inclusiva come tratto intrinseco alle *geographical indications*, cfr. A. PEUKERT, *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights – which impact on exclusivity?*, cit., 216-217. L'Autore sottolinea come l'obbligo di includere terzi sia giustificato da esigenze attinenti alla competizione nei mercati: "To sum up, there is a correlation between the competitive impact of collective marks and geographical indications and the right of third parties to access the associations and groups that are exclusively entitled to protection and use. The purpose of this access right is to prevent a situation where trademark law supports the formation of cartels".

<sup>77</sup> L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, 427, 444, nota che: "La determinazione dei limiti della proprietà destinati ad assicurarne la funzione sociale è essa stessa determinazione del contenuto del diritto in dipendenza dell'evoluzione dei rapporti socio-economici, delle rappresentazioni di valore e della cultura di un popolo. Nella visuale del pensiero funzionale, il rapporto tra libertà della proprietà e funzione sociale si presenta non come un'antinomia, che può risolversi in una compressione della libertà fino ad annullarla, ma come rapporto tra due funzioni concorrenti all'interno di un medesimo ambito operativo".

cogliere la centralità dei valori nell'analisi degli statuti proprietari. In una serie di scritti<sup>78</sup>, Hanoch Dagan ha sviluppato l'idea che il diritto di proprietà si dia non solo quale sintesi di statuti proprietari diversi (che egli chiama *property institutions*)<sup>79</sup>, ma anche che ognuno di questi debba concepirsi come un *default framework* volto a governare *personal interactions*<sup>80</sup>. In altri termini, il diritto ha ideato e standardizzato una serie di istituti proprietari allo scopo di gestire e favorire determinate tipologie di interrelazioni sociali. Così si avrebbe uno statuto proprietario che governa i beni che ricadono nella comunione dei coniugi; uno che disciplina la relazione tra proprietario/locatore e conduttore; uno che riguarda i rapporti tra condomini; e così via.

Uno dei passaggi chiave che aiuta a comprendere l'emersione dei vari statuti proprietari è costituito dal fatto che questi rappresentano sia *ideal forms of relationship*, sia istituti volti a "consolidare aspettative"<sup>81</sup>. Servono cioè a fornire agli esseri umani schemi di *default* ottimali per governare determinati tipi di relazione che hanno a che fare con una qualche categoria di beni (materiale o immateriale)<sup>82</sup>; al contempo, la possibilità di utilizzare tali schemi determina nei suoi potenziali fruitori l'emergere di aspettative, che vanno tutelate per il tramite di un in-

---

<sup>78</sup> Ora raccolti in DAGAN, *op. cit.*

<sup>79</sup> In questo senso l'opera di Dagan si ricollega a risultati già da tempo acquisiti dalla scienza giuridica europea, come gli scritti di JOSSEAND, *op. cit.*, e PUGLIATTI, *op. cit.*, dimostrano. L'Autore si spinge però oltre, ipotizzando un *normative framework* che giustifica e governa i diversi statuti proprietari. Inoltre, l'Autore rigetta espressamente la ricostruzione del diritto di proprietà come *bundle of sticks*: il fatto che il legislatore riconosca una serie, per quanto varia, di *property institutions* implica che il diritto di proprietà non possa essere scomposto e ricomposto a piacimento come la metafora del *bundle of sticks* sembrerebbe indicare.

<sup>80</sup> DAGAN, *op. cit.*, 27.

<sup>81</sup> Per l'impiego dell'espressione "consolidating expectations", ancora DAGAN, *op. cit.*, 30.

<sup>82</sup> DAGAN, *op. cit.*, 29: "Ideally, the existing property configurations – our existing property institution – both construct and reflect the optimal interactions among people in given categories of relationships and with respect to given categories of resources".

sieme di regole che prendono la forma del singolo statuto proprietario di volta in volta in rilievo<sup>83</sup>.

La tutela delle aspettative non può però formare la ragione ultima per giustificare l'esistenza di una *property institution*. Gli esseri umani hanno diverse aspettative: alcune legittime, altre meno; alcune tutelate, altre neglette. Per Dagan questa ragione ultima deve essere individuata nella promozione di determinati e specifici *human values*<sup>84</sup>: ogni istituto proprietario è finalizzato a promuovere e realizzare un *set* di valori incorporato in esso o, *rectius*, nel complesso di regole che lo costituiscono. I valori non rappresentano solo la *ratio* del singolo statuto proprietario, ma offrono anche una pietra angolare per valutare l'efficacia delle regole, ricomprese nello statuto, nel realizzare i valori desiderati<sup>85</sup>.

Nonostante alcune criticità che questa visione comporta<sup>86</sup>, essa costituisce un punto di riferimento assai utile per dipanare l'intricata matassa rappresentata dalla dimensione inclusiva delle *geographical indications*. In particolare, come Dagan sottolinea, “[i]f property is understood as institutions, the appeal to these forms need not, and should not, be the end of the legal analysis. Rather, this approach calls for an ongoing (albeit properly cautious) process of identifying the human values underlying the existing property forms and designing governance regimes to promote them”<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Sull'importanza delle aspettative e della stabilità nel definire gli assetti proprietari cfr. G. PARCHOMOVSKY, A. BELL, *A theory of property*, in 90 *Cornell Law Review* 531 (2005).

<sup>84</sup> Sulla relazione tra *property* e *human values* D. LAMETTI, *The objects of virtue*, in G.S. ALEXANDER, E.M. PENALVER (eds.), *Property and community*, Oxford, 2010, 1.

<sup>85</sup> DAGAN, *op. cit.*, 29.

<sup>86</sup> Una delle criticità cui l'Autore cerca di rispondere, anche se non in modo pienamente convincente, riguarda la distinzione tra *property law* e *contract law*, atteso che entrambe involgono *various kinds of human interactions*. Per DAGAN, *op. cit.*, 34-35 “Classical contract law stands for (i.e. facilitates) one-shot market interactions structured in an ad hoc fashion according to the contingent preferences of the contracting parties. Property, in contrast, always has constituted a wider variety of social, including nonmarket, interactions; property law never has been shy about prescribing rules in the context of the relationship between family members [...], neighbours, community members, and the like”.

<sup>87</sup> DAGAN, *op. cit.*, 29.

Possiamo così tornare alla domanda posta in apertura di questa digressione: quali valori sono sottesi allo statuto proprietario delle indicazioni geografiche?

L'analisi di una serie di materiali, dai considerando che precedono la normativa europea in materia di DOP e IGP alle norme che regolano i marchi geografici collettivi e di certificazione, dalle sentenze dei giudici che si sono occupati del tema ai contributi della dottrina, offre una serie di indicazioni utili al riguardo. A prima vista potrebbe apparire che i valori che si intendono promuovere siano molti, e in una certa misura tanto eterogenei quanto conflittuali: la tutela dei consumatori; una leale competizione tra i produttori; lo sviluppo di prodotti di qualità; la conservazione di un certo assetto socio-economico nelle campagne; la protezione del territorio; la difesa di una reputazione sviluppata nel corso della storia; un adeguato reddito per gli agricoltori.

In realtà sarebbe probabilmente fuorviante considerare questi gli *human values* che ispirano lo statuto proprietario delle indicazioni geografiche: siamo in presenza di obiettivi, certo lodevoli, più che di valori. Vi è tuttavia un valore che sembra emergere, anche se talvolta sotto traccia, dall'analisi che è stata svolta nei capitoli precedenti: si allude al valore della cooperazione tra soggetti che operano all'interno di un contesto geografico ben delimitato (i.e. un territorio) e che vogliono utilizzare un bene che per ora definiamo genericamente come 'indicazione geografica'.

Lo statuto proprietario alla base delle indicazioni geografiche non è altro che un insieme di regole cooperative volte, da un lato, a gestire i rapporti tra i produttori operanti in uno specifico territorio che intendano utilizzare il bene 'indicazione geografica', in modo che nessuno prevarichi sull'altro; dall'altro lato, a promuovere ulteriormente tale bene. Sono, in altri termini, norme di buon vicinato riferite alla gestione non tanto di un bene materiale, quanto immateriale. La metafora del vicinato, che evoca una contiguità spaziale e fisica, è molto più calzante per le indicazioni geografiche che per altre forme di proprietà intellettuale, quali i brevetti e i marchi. Infatti, mentre questi ultimi vivono sganciati dalla dimensione spaziale, tanto che due potenziali fruitori del medesimo bene immateriale possono entrare in conflitto pur operando in parti diverse del globo (o in nessun luogo, come nel caso della rete), nel caso



delle *geographical indications* i fruitori vivono necessariamente in una situazione di contiguità fisica, rappresentata dai confini della zona di produzione.

Il riferimento alla promozione consente, poi, di precisare meglio cosa si debba intendere per cooperazione nella prospettiva che qui rileva. Si deve infatti rifuggire da una visione della cooperazione in chiave strettamente difensiva, cioè tesa a preservare un bene già presente nel patrimonio di una comunità. Al contrario, la cooperazione deve essere intesa come valore teso ad accrescere il benessere di una comunità e dei soggetti che in essa operano; un valore, quindi, dal contenuto *proattivo*.

La dimensione inclusiva trova giustificazione in un contesto valoriale incentrato sulla cooperazione tra vicini per due ordini di ragioni. In primo luogo, se lo scopo è (anche) quello di promuovere ulteriormente una certa reputazione geografica, esso potrà essere meglio conseguito se non si limiterà aprioristicamente il numero di partecipanti; si tratta, in altri termini, di un'esemplificazione del motto: "l'unione fa la forza!". In secondo luogo, per ridurre gli incentivi al *free-riding* da parte dei produttori operanti in un certo territorio è preferibile includerli nella gestione del bene, condividendo con loro le regole del gioco, in luogo di perseguire strategie di esclusione, spingendoli così a giocare al di fuori delle regole comuni. La logica inclusiva permette di realizzare economie di scala e un *network effect* che rende più efficace la collaborazione.

Attenzione: cooperazione non significa comunitarismo. I produttori mantengono la loro individualità: la risorsa non è comune nel senso che nessuno può individualmente sfruttarla per i propri fini di profitto personale. Al contrario, le imprese produttrici utilizzano la risorsa proprio per ricavare profitti che rimangono loro propri. D'altro canto, questo è un dato assolutamente chiaro solo che si guardi alla realtà delle cose. Non solo i profitti realizzati dalla vendita di un prodotto recante un'indicazione geografica non vengono riversati in alcuna cassa comune<sup>88</sup>, ma, in aggiunta, nell'etichetta del proprio prodotto il produttore spesso,

---

<sup>88</sup> Ciò non significa che i produttori non debbano partecipare ai costi di gestione della risorsa collettiva. È vero piuttosto il contrario: i produttori collaborano, anche economicamente, nella promozione e gestione della risorsa.

se non sempre, affianca all'indicazione geografica un proprio marchio individuale.

Più radicalmente, i singoli produttori collaborano, ma sono anche in competizione tra loro: una sorta di contraddizione in termini, anche se solo apparente, ove si tenga in considerazione il fatto che, utilizzando un'indicazione geografica, i produttori partono da una base di reputazione comune, sopra la quale possono poi costruire la loro reputazione individuale. Questo ragionamento ha importanti riflessi anche sull'individuazione dell'oggetto della proprietà nelle indicazioni geografiche, come vedremo nella sezione immediatamente successiva.

### 2.3.2. *L'oggetto delle indicazioni geografiche*

Il secondo elemento comune che caratterizza le indicazioni geografiche riguarda l'oggetto dello statuto proprietario. I produttori di una certa area geografica cosa detengono in proprietà?

Da un punto di vista storico, tale oggetto ha subito varie oscillazioni<sup>89</sup>. In una prima fase è stato fatto coincidere con una reputazione sviluppata a livello collettivo, cioè da una comunità operante in un certo territorio. Successivamente, si è trasformato nella relazione tra le caratteristiche, fisiche, chimiche e, più genericamente, naturali<sup>90</sup>, proprie di un certo luogo e il prodotto che da quel luogo trae origine. Emerge, in altri termini, l'idea di *terroir* come fondamento, deterministico, della qualità di un prodotto recante un'indicazione geografica. Siamo oggi in una terza fase, nella quale la visione deterministica legata al *terroir* viene arricchita da elementi legati all'interazione tra uomo e ambiente. Così, il *know-how*, le pratiche tradizionali, la cultura e valori locali vengono considerati fattori che contribuiscono in misura significativa a delineare l'oggetto di protezione nelle indicazioni geografiche. L'oggetto delle indicazioni geografiche cattura così una relazione complessa e multifattoriale tra territorio e segno che, in ultima analisi, sembra rimandare a un concetto di identità *geographically embedded*, cioè di

---

<sup>89</sup> GANGJEE, *Relocating the Law of Geographical Indications*, cit., 298 ss.

<sup>90</sup> Tra le condizioni *lato sensu* naturali possono essere fatte rientrare il clima, l'esposizione dei terreni, l'ampelografia, etc.

identità intimamente connessa al territorio<sup>91</sup>. Su questa ultima si tornerà fra breve.

Nonostante la natura cangiante dell'oggetto, che impedisce di individuarne l'essenza ultima, è possibile trarre qualche considerazione ulteriore su alcune delle sue caratteristiche. In primo luogo, ci si può interrogare se si sia in presenza di un bene comune<sup>92</sup>. Il problema nel dare una risposta a questa domanda è innanzitutto legato al fatto che non è ancora chiaro cosa si debba intendere per bene comune. Tale nozione sembra alludere a un legame tra una risorsa ed una comunità<sup>93</sup>: ma di che tipo di legame deve trattarsi? E come definire la comunità rilevante? Se si guarda a cosa viene definito bene comune, si verifica come siano ricompresi in questa nozione beni quanto mai eterogenei tra loro<sup>94</sup>: l'acqua; i saperi tradizionali<sup>95</sup>; lo spazio verde in un quartiere cittadino; la conoscenza. Similmente, molteplici sono anche le forme di gestione che vengono associate ai beni comuni<sup>96</sup>. Infine, non è neppure chiaro se i beni comuni siano oggetto di proprietà, seppur *sui generis*, di appartenenza, o di nessuna delle due.

Nonostante la pluralità di riferimenti che l'espressione evoca, vi sono elementi che sembrano suggerire la possibilità di sussumere le indicazioni geografiche all'interno della categoria dei beni comuni. In particolare, esiste indubbiamente un saldo legame tra il bene e una comunità di riferimento, in questo caso peraltro individuabile in termini piuttosto precisi. Così come la gestione delle indicazioni geografiche, im-

---

<sup>91</sup> ALBISINNI, *Il territorio come regola?*, cit., 171 ss.

<sup>92</sup> Cfr., in chiave generale, U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011; M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012. In chiave critica E. VITALE, *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Bari, 2013.

<sup>93</sup> M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, in ID. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 9, 21 ss.

<sup>94</sup> A. GAMBARO, *Note in tema di beni comuni*, in *Aedon* 1/2013, reperibile all'indirizzo: < <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/gambaro.htm> >.

<sup>95</sup> S. VEZZANI, *I saperi tradizionali e le culture popolari nel prisma dei beni comuni*, in M.R. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 149.

<sup>96</sup> MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, cit., 24-25.

prontata al valore della cooperazione, è coerente con una qualificazione delle indicazioni geografiche quale risorsa comune.

Ai fini del presente studio poco importa probabilmente che le indicazioni geografiche siano etichettate come beni comuni, in luogo di una loro qualificazione come, ad esempio, beni collettivi o *club goods*. Ciò perché una qualificazione in tal senso poco o nulla cambia in termini di disciplina: le *geographical indications* hanno già un loro statuto proprietario ben definito. Piuttosto, potrebbe essere vero il contrario: le indicazioni geografiche o, *rectius*, il loro peculiare regime dominicale potrebbe fungere da interessante caso studio quale epifania concreta e già attentamente disciplinata, tra le tante possibili, della discussa categoria dei beni comuni.

La seconda considerazione che è possibile trarre circa l'oggetto delle indicazioni geografiche riguarda il legame indissolubile che queste hanno con il territorio di riferimento. Se tuttavia si cerca di scavare più in profondità all'interno di questo legame, ci si rende rapidamente conto di quanto esso appaia sfuggente. Per un verso, così come la nozione di oggetto dell'indicazione geografica ha subito fluttuazioni in chiave storica, anche la nozione di territorio ha visto mutare i propri contenuti in modo parallelo.

Da un territorio come semplice luogo di provenienza di un prodotto, privo cioè di caratteri distintivi particolari, si è passati a un territorio contraddistinto da caratteri geo-morfologici peculiari e misurabile secondo parametri costanti ed oggettivi; per giungere infine, negli ultimi anni, a un territorio inteso come idea evocativa, come elemento che rimanda a fattori ulteriori e più complessi, in cui s'intrecciano storia, cultura, usi e valori. Per altro verso, il territorio non è un elemento che pre-esiste all'indicazione geografica e che contribuisce a definirla in modo unidirezionale: la relazione tra questi due poli è, al contrario, dialogica e in via di continua trasformazione.

In una sorta di ottica co-produzionista<sup>97</sup>, le indicazioni geografiche contribuiscono a definire il territorio tanto quanto il territorio contribuisce a identificare un'indicazione geografica. Ciò emerge chiaramente se

---

<sup>97</sup> S. JASANOFF (ed.), *States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order*, New York, 2004.

si guarda alla delimitazione dei confini della zona di produzione di una indicazione geografica.

Uno dei temi più di sovente al centro di controversie riguarda l'estensione della zona di produzione. Alcuni produttori contestano i confini stabiliti perché, esclusi dalla zona di produzione, ritengono di dovervi essere ricompresi, allargando così i suoi confini<sup>98</sup>; altri, al contrario, ritengono che la zona sia troppo ampia e vada circoscritta rispetto alla sua estensione originale<sup>99</sup>. Ciò che emerge è una nozione di territorio

---

<sup>98</sup> Cfr. ad es. il caso australiano che ha interessato l'indicazione geografica *Coonawarra*: *Re Penola High School v. Geographical Indications Committee*, cit. (decisione di primo grado); *Beringer Blass Wine Estates Ltd v. Geographical Indications Committee*, 20 settembre 2002, Federal Court of Australia, 125 FCR 155 (sentenza di appello). In dottrina, a commento del caso: G. EDMOND, *Disorder with law: determining the geographical indication for the Coonawarra wine region*, in 27 *Adelaide Law Review* 59 (2006); G. BANKS, S. SHARPE, *Wine, regions and the geographical imperative: the Coonawarra example*, in 62 *New Zealand Geographer* 173 (2006); M. RIMMER, *The grapes of wrath: the Coonawarra dispute, geographical indications and international trade*, in A.T. KENYON, M. RICHARDSON, S. RICKETSON (eds.), *Landmarks in Australian intellectual property law*, Cambridge, 2009, 209; M. DE ZWART, *Geographical indications: Europe's strange chimera or developing countries' champion?*, in A.T. KENYON, M. RICHARDSON, W.L. NG-LOY (eds.), *The law of reputation and brands in the Asia Pacific*, Cambridge, 2012, 233. Sempre in Australia, si vedano altresì i casi che hanno riguardato l'indicazione geografica *King Valley*: *Re King Valley Vignerons Inc and Geographical Indications Committee v. Baxendale's Vineyards Pty Ltd*, Administrative Appeals Tribunal, 18 ottobre 2006, [2006] AATA 885 (decisione di primo grado); *Baxendale's Vineyard Pty Ltd and others v. Geographical Indications Committee*, Federal Court of Australia, 10 agosto 2007, 96 ALD 254 (sentenza di appello). Negli USA si veda *Diamond Mountain District Viticultural Area*, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 66(106) *Federal Register* 29695, 1 giugno 2001; *Applegate Valley Viticultural Area*, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, 65(241) *Federal Register* 78096, 14 dicembre 2000.

<sup>99</sup> Cfr. il caso che ha interessato la denominazione italiana *Lago di Caldaro*: Corte di Giustizia CE, 25 aprile 1989, (C-141/87), in *Raccolta* 1989, I-974. Nel quadrante municipale, con riferimento alla denominazione *Venezia*: T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II ter 28 maggio 2013, n. 5350, in *Foro italiano*, Rep. 2013, voce *Alimenti e bevande*, n. 52 e in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, 560, con commento di A. GIARDINO, *Territorialità e esclusività: il caso della DOC «Venezia» nell'ambito del regime transitorio ante 2009*, e Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2014, n. 5224, inedita; con riferimento alla IGP *Lardo di Colonnata*: Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 luglio 2005, n. 6369, in *Rivista di diritto industriale*, 2006, II, 174, con

assolutamente fluida: il territorio è anche, se non soprattutto, una costruzione artificiale, frutto dell'interazione, dialogica e, talora, conflittuale, tra diversi saperi<sup>100</sup>.

Assai distante dall'idea di darsi quale dato pre-costituito, che gli ordinamenti si limitano a recepire, il territorio viene quindi de- e ri-costruito anche grazie al gioco di un plesso di norme che contribuiscono a definirne i caratteri rilevanti, le funzioni che deve svolgere, i limiti che è tenuto a rispettare. Si tratta, d'altro canto, di una considerazione nota a quanti studiano la relazione tra diritto e geografia, i quali hanno da tempo messo in luce la porosità e dinamicità del concetto di luogo<sup>101</sup>.

---

commento di L. BIGLIA, N. IMARISIO, *La tutela dei prodotti di qualità agroalimentari: il caso emblematico del Lardo di Colonnata*. Nel Regno Unito un caso di contestazione dei confini della zona di produzione ha interessato la IGP *Melton Mowbray*: *Northern Foods plc v. Department for Environment, Food and Rural Affairs, Queen's Bench Division*, 21 dicembre 2005, [2007] 1 All ER 216, su cui D. GANGJEE, *Melton Mowbray and the GI pie in the sky: exploring cartographies of protection*, in [2006] *International Property Quarterly* 3, 291 e M.J. RIPPON, *Traditional foods, territorial boundaries and the TRIPS Agreement: the case of the Melton Mowbray Pork Pie*, in *Journal of World Intellectual Property*, 16(5-6), 2013, 262.

<sup>100</sup> Così il giudice Downes nel caso *Re King Valley Vignerons*, *cit.*, punto 50: "Determining a region of any kind and defining precise boundaries for it, is necessarily an artificial exercise". Si vedano altresì RIMMER, *op. cit.*, 231; RIPPON, *Traditional foods, territorial boundaries and the TRIPS Agreement*, *cit.*; B. PARRY, *Geographical Indications: Not All 'Champagne and Roses'*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, 361.

<sup>101</sup> Con riferimento specifico alla costruzione sociale della zona di produzione si veda, oltre ai contributi citati nelle note precedenti D. RANGNEKAR, *Remaking place: the social construction of a geographical indication for Feni*, in 43 *Environment and Planning A* 2043 (2011); M.J. RIPPON, *What is the geography of geographical indications? Place, production methods and protected food names*, in 46(2) *Area* 154, 2014; M. FERRARI, *The narratives of geographical indications*, in 10 *International Journal of Law in Context* 222 (2014). Per alcuni riferimenti al c.d. movimento di *Law&Geography*, N. BROMLEY, *Law, space, and the geographies of power*, New York, 1994; J. HOLDER, C. HARRISON (eds.), *Law and geography*, Oxford, 2003; W. TAYLOR (ed.), *The geography of law: landscape, identity and regulation*, Oxford, 2006; F. VON BENDA-BECKMANN, K. VON BENDA-BECKMANN, A. GRIFFITHS (eds.), *Spatializing law. An anthropological geography of law in society*, Farnham, 2009; P. FOREST, *Géographie du droit*, Québec, 2009. In ambito municipale, con riferimento ai rapporti tra diritto e geografia, C. COSTANTINI, *Spazialità, geografie politiche e rappresentazioni giuridiche*, in

Il vincolo, che si è definito in precedenza indissolubile, tra indicazioni geografiche e territorio va quindi retutamente inteso. Si è infatti in presenza di un legame che, seppur innegabile e centrale per spiegare il contenuto delle indicazioni geografiche, non è tuttavia statico e sempre uguale a se stesso: muta nel tempo e nello spazio e, in ragione di ciò, assume contorni non sempre facilmente discernibili.

Una terza, e ultima, considerazione riguarda la patrimonialità dell'oggetto delle *geographical indications*. Anche in questo caso il dato va retutamente inteso. Si tende, infatti, a contrapporre storicamente patrimonialità ed extrapatrimonialità, quasi si trattasse di due poli rigidamente alternativi<sup>102</sup>. In realtà, sarebbe probabilmente più corretto rappresentare i due concetti all'interno di un *continuum* lungo il quale si possono collocare diverse loro combinazioni. È questo un dato che emerge chiaramente ove si guardi all'evoluzione storica dei diritti della personalità morale, nati in un contesto nel quale se ne celebrava l'extrapatrimonialità e indisponibilità, per poi evolvere in una direzione in cui essi divengono, almeno in parte, disponibili ed assumono contenuto patrimoniale<sup>103</sup>.

---

*Polemos*, 2010, 97; C. COSTANTINI, *The iconicity of space: comparative law and the geopolitics of jurisdictions*, in P.G. MONATERI (ed.), *Methods of Comparative Law*, Cheltenham, 2012, 230; C. PONCIBÒ, *Diritto comparato e geografia: una prima esplorazione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, 187.

<sup>102</sup> A tal riguardo, seppur con riferimento ai diritti della personalità, RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 7 nota "la spiccata propensione del giurista a ragionare secondo logiche di tipo binario ed attraverso schemi a carattere dicotomico, come soggetto/oggetto, essere/avere, persona/mercato. È questo un procedimento analitico di indubbia utilità, atteso che facilita il compito di riduzione della complessità, ma che rischia, se non debitamente controllato, di falsare la comprensione della realtà, suggerendo l'adozione di soluzioni inappropriate" [note a piè di pagina omesse]. Sempre sulla dicotomia tra patrimonialità ed extrapatrimonialità nel campo dei diritti della personalità A. NICOLUSSI, voce *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, Milano, 2011, 133, 145-146.

<sup>103</sup> Si veda, per una lucida disamina della parabola storica cui si accenna nel testo, il capitolo primo del volume di RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., 13 ss., in cui si nota come la contrapposizione tra interessi patrimoniali e della persona debba essere relativizzata da un punto di vista storico, e, più di recente, dello stesso Autore *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014. Cfr. altresì V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto IV*, sez. civile, XIII, Torino, 1995, 430.

Le ragioni per cui si ritiene di dover discorrere di patrimonialità dell'oggetto sono legate al fatto che le indicazioni geografiche hanno a che fare, come anticipato prima, con il tema dell'identità, che si è definita *geographically embedded*. In questa prospettiva, le indicazioni geografiche richiamano ancora una volta gli archetipi che ne hanno condizionato l'evoluzione storica, vale a dire i marchi e la concorrenza sleale. Si tratta, infatti, di un insieme di istituti che mirano a difendere un'identità distintiva che è percepita come un *asset* di notevole valore nei mercati. La contiguità tra personalità, identità e marchi traspare chiaramente nelle riflessioni di autori come Kohler; contiguità improduttiva di frutti nel campo delle indicazioni geografiche, attesa la difficoltà storica di trasporre il discorso da un piano individuale a uno collettivo, come anticipato nelle pagine precedenti.

Mette conto adesso riprendere la suggestione avanzata in quella sede, e cioè se sia possibile un'associazione tra identità e segni distintivi anche nel contesto specifico delle indicazioni geografiche. Lo scopo di una riflessione di questo tipo non è tanto quello di collocare le indicazioni geografiche in una sorta di neo-categoria di diritti della personalità collettiva (o comunitaria), contrapposta ai diritti reali<sup>104</sup>; operazione azzardata e, tutto sommato, di dubbia utilità, in quanto non destinata a mutare il regime cui le *geographical indications* sono sottoposte. Piuttosto, lo scopo è mettere in luce la coesistenza, anche per le indicazioni geografiche, di elementi patrimoniali ed extrapatrimoniali.

Quale segno distintivo, le indicazioni geografiche rientrano chiaramente nel campo della patrimonialità. È indubbio, tuttavia, che esse assumano un ruolo significativo non solo in relazione alla promozione

---

<sup>104</sup> K.A. CARPENTER, S.A. KATYAL, A.R. RILEY, *In defense of property*, in 118 *Yale Law Journal* 1022 (2008-2009) contestano la posizione di coloro che sostengono che il diritto di proprietà non possa essere utilmente impiegato per tutelare quelle che le Autrici definiscono come *indigenous cultural property claims*. Al contrario, una rivisitazione del concetto di proprietà che si distacchi dal paradigma individualistico che l'ha lungamente caratterizzato permette di soddisfare istanze di tutela rispetto a beni, anche immateriali, che costituiscono parte integrante dell'identità di una comunità. Sull'uso dell'*Intellectual Property* quale mezzo per tutelare patrimoni culturali e di *traditional knowledge* cfr. anche D. GERVAIS, *Traditional knowledge: are we closer to the answer(s)? The potential role of geographical indications*, in 15 *ILSA Journal of International and Comparative Law* 551 (2008-2009), 555-556 e 563 ss.



degli interessi economici dei produttori che le impiegano, ma anche quale elemento identitario di un luogo e della comunità che ivi risiede<sup>105</sup>. Gli esempi sono innumerevoli. Esse sono in grado di: costituire vessilli che possono essere agitati da formazioni politiche per i propri fini particolari<sup>106</sup>; divenire catalizzatori per la costruzione di nuove comunità<sup>107</sup>; rappresentare simboli di un tessuto economico-sociale che si vuole preservare di fronte al potere distruttivo della globalizzazione<sup>108</sup>.

In altri termini, le indicazioni geografiche rappresentano epifanie tangibili, talora introiettabili (come accade per quelle apposte sugli alimenti), di una cultura, cioè di uno degli elementi più importanti dell'identità<sup>109</sup>.

---

<sup>105</sup> Il tema dell'identità è estremamente complesso: l'identità stessa è infatti il frutto di processi diacronici e dialogici in continua evoluzione. Parimenti, più che parlare di identità al singolare, sarebbe opportuno riferirsi alle plurime identità che ogni collettività esprime in un dato momento storico. Una discussione sulla relazione tra diritto e identità (al plurale) fuoriesce tuttavia dal presente campo di indagine e costituirebbe anche una superfetazione, tenuto conto che in questo contesto ciò che si vuole semplicemente mettere in luce è il fatto che le indicazioni geografiche veicolano una identità, per quanto fragile, parziale e *in fieri* questa possa essere. Per una contestazione della relazione tra identità, cultura e indicazioni geografiche cfr. PARRY, *op. cit.*; T. BROUDE, *Taking "Trade and Culture" Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection in WTO Law*, in 26 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 623 (2005). Per una replica D. GANGJEE, *(Re)Locating Geographical Indications: A Response to Bronwyn Parry*, in L. BENTLY, J. DAVIS AND J.C. GINSBURG (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, 381; FERRARI, *The narratives*, cit. Per un'analisi critica, da una prospettiva antropologica, dell'idea stessa di identità F. REMOTTI, *L'ossessione identitaria*, Bari, 2010.

<sup>106</sup> Si veda, ad es., la vicenda che ha visto protagonista la denominazione di origine controllata e garantita Amarone, riportata in FERRARI, *The narratives*, cit., 239.

<sup>107</sup> RANGNEKAR, *op. cit.*; FERRARI, *The narratives*, cit.

<sup>108</sup> L. BÉRARD, P. MARCHENAY, *Lieux, temps et preuves. La construction sociale des produits de terroir*, in *Terrain* [en ligne], 24/1995, consultabile all'indirizzo: <<http://terrain.revues.org/3128>>; C. GRASSEN, *Re-Inventing Food: Alpine Cheese in the Age of Global Heritage, Anthropology of Food* [Online], 8, 2011, consultabile all'indirizzo: <<http://aof.revues.org/6819>>.

<sup>109</sup> Sul legame tra cultura, identità e, in generale, proprietà intellettuale: J.E. ANDERSON, *Law, Knowledge, Culture. The Production of Indigenous Knowledge in Intellectual Property Law*, Cheltenham, 2009; E. COLEMAN, *Cultural Property and Collective Identity*, in S. HERBRECHTER, M. HIGGINS (eds.), *Returning (to) Communities. The-*

La presenza di una componente extrapatrimoniale spiega anche le limitazioni cui le indicazioni geografiche sono soggette quanto alla possibilità che esse offrono di disporre. È vero che marchi geografici collettivi/di certificazione, da un lato, e DOP/IGP, dall'altro, soffrono in grado diverso di tali limitazioni: tuttavia, si è anche notato come vi sia un nucleo minimo di indisponibilità dovuto al legame tra segno e territorio. Questo nucleo minimo può essere letto anche attraverso le lenti dell'extrapatrimonialità che il legame in parola sottende e che rivela, ancora una volta, l'eccezionalità delle indicazioni geografiche nel panorama dei segni distintivi.

### *3. La gestione delle indicazioni geografiche*

Un problema di notevole impatto pratico è rappresentato dalla gestione delle indicazioni geografiche. In altre parole, i gruppi di produttori cosa possono 'fare' con un'indicazione geografica?

La risoluzione della questione dipende in primo luogo dalla possibilità di individuare un titolare. Nel caso dei marchi geografici collettivi e di certificazione tale operazione non si presenta come particolarmente impegnativa: titolare sarà colui che ha provveduto alla registrazione del segno. Di conseguenza, egli potrà fare tutto ciò che è possibile fare con un marchio individuale, stante l'equiparazione tra quest'ultimo e i marchi collettivi/di certificazione, salve le limitazioni che si sono analizzate in precedenza.

Più delicata la risposta nel caso delle DOP/IGP: qui non è infatti possibile individuare un titolare in senso formale. La gestione dell'indicazione geografica è quindi un problema che interessa soprattutto DOP

---

*ory, Culture and Political Practice of the Communal*, Amsterdam, 2006, 161; R.J. COOMBE, *Legal Claims to Culture in and Against the Market: Neoliberalism and the Global Proliferation of Meaningful Difference*, in 1 *Law, Culture and the Humanities* 35 (2005); R.J. COOMBE, N. AYLWIN, *Bordering Diversity and Desire: Using Intellectual Property to Mark Place-based Products*, in 43 *Environment and Planning A* 2027 (2011); S.A. KAMPERMAN, *Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications*, in 13 *Journal of World Intellectual Property* 81 (2010).

e IGP ed è con riferimento a questi segni che va analizzato. L'assenza di un titolare conduce all'impossibilità per i gruppi dei produttori di esercitare qualsiasi potere di gestione rispetto a denominazioni di origine ed indicazioni geografiche?

La risposta deve essere negativa. Un discreto numero di norme assegna un ruolo di rilievo ai gruppi dei produttori, tanto da poter ritenere che il problema della titolarità nel caso delle DOP e IGP debba essere in misura significativa, anche se non completa, riconsiderato<sup>110</sup>. In aggiunta, è possibile discernere una chiara tendenza verso la graduale espansione dei poteri che le associazioni dei produttori godono nel gestire DOP e IGP.

Partiamo dall'analisi del dato positivo. In primo luogo vengono in rilievo le norme comunitarie. L'articolo 45 del regolamento 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari è significativamente rubricato *Ruolo dei gruppi*: in esso si elencano i poteri che i gruppi hanno rispetto ad una DOP, IGP o altra indicazione di qualità. Questi possono essere raggruppati in due categorie.

Nella prima rientrano i poteri c.d. difensivi<sup>111</sup>, quali: *a)* il monitoraggio negli scambi commerciali dell'uso del nome protetto; *b)* l'adozione di "provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati"; *c)* l'adozione di "provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti".

Nella seconda categoria sono ricompresi i poteri c.d. proattivi<sup>112</sup>, quali: *a)* lo sviluppo di "attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti"; *b)* lo sviluppo di "attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare"; *c)* l'adozione di "provvedi-

---

<sup>110</sup> Seppur non specificamente legate, per ovvie ragioni storiche, al tema delle indicazioni geografiche, cfr. anche le riflessioni di PUGLIATTI, *op. cit.*, 187 ss. su collettività, rappresentanza e proprietà (con riferimenti anche al tema della proprietà nei consorzi).

<sup>111</sup> Cfr. art. 45, par. 1, reg. 1151/2012, lettere *a)*, *b)* e *f)*.

<sup>112</sup> Cfr. art. 45, par. 1, reg. 1151/2012, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*.

menti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori"; d) l'adozione di "misure per la valorizzazione dei prodotti".

Più recentemente, l'articolo 150 del regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha ulteriormente esteso i poteri di alcuni gruppi di produttori. Infatti, a mente di tale disposizione, i gruppi di produttori di formaggi possono, previa loro richiesta, "stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta".

Si noti che l'articolo 150 estende qualitativamente il novero dei poteri che fanno capo ai gruppi dei produttori<sup>113</sup>. Infatti, per il tramite di questa disposizione i gruppi dei produttori possono artificialmente limitare l'offerta con una efficacia che interessa non solo i singoli produttori che volontariamente sottostanno alle indicazioni dei gruppi, ma qualsivoglia produttore intenda fregiarsi della DOP/IGP del caso<sup>114</sup>. La restrizione della concorrenza che in questo modo si opera va incontro a precisi limiti. I gruppi di produttori che possono esercitare tale opzione sono solo quelli che godono di un elevato grado di rappresentatività all'interno della filiera lattiero-casearia di riferimento per la specifica

---

<sup>113</sup> Seppur senza trattare specificamente l'art. 150 del reg. 1308/2013, con riferimenti alla programmazione dell'offerta nel settore lattiero-caseario cfr. L. PAOLONI, *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, 3, 27, 31-32.

<sup>114</sup> In generale, sulla tutela della concorrenza con specifico riferimento al comparto agroalimentare I. CANFORA, *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, in COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE (diretto da), *op. cit.*, 209. Sulla relazione tra indicazioni geografiche e normativa antitrust Cass. 10 gennaio 2008, n. 355, in *Foro italiano*, 2008, I, 739, con commento di A. PALMIERI, commentata anche da I. LINCESSO, *Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, 143; V. FALCE, *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, 45; L. PAOLONI, *Programmazione della produzione e lesione delle regole antimonopolistiche nei consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari tipici*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1998, 197.

DOP/IGP interessata dalla restrizione<sup>115</sup>. Inoltre, non è consentita la fissazione di prezzi, né rendere indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto o creare discriminazioni a danno di nuovi operatori che vogliano accedere al mercato<sup>116</sup>.

Spostandosi ora ad analizzare le norme municipali, anche in questo caso troviamo significativi riscontri normativi alla tesi che si va sostenendo. La prima disposizione a venire in rilievo è l'articolo 53, comma 15, della l. 128/1998 che disciplina i consorzi di tutela<sup>117</sup>.

In forza di questa norma, i consorzi hanno “funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni”. Nell'esercizio di tali funzioni, i consorzi possono: *a)* “avanzare proposte di disciplina regolamentare” e svolgere “compiti consultivi relativi al prodotto interessato”; *b)* “definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni”; *c)* collaborare “secondo le direttive impartite dal [Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Mipaaf], alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia” di DOP e IGP “da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge”<sup>118</sup>.

Una seconda disposizione attribuisce ai consorzi di tutela riconosciuti il potere di autorizzare i terzi a utilizzare il nome protetto dalla

---

<sup>115</sup> Art. 150, par. 2, reg. 1308/2013: “Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo [i.e. quelle che consentono la limitazione dell'offerta] sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 [la zona geografica di produzione di una DOP/IGP, come delimitata nel disciplinare]. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio [...] e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012”.

<sup>116</sup> Cfr. art. 150, par. 4, reg. 1308/2013.

<sup>117</sup> L'originaria formulazione dell'art. 53 è stata modificata dall'art. 14 della l. 21 dicembre 1999, n. 526.

<sup>118</sup> Si tratta di previsioni che ricordano le funzioni attribuite ai consorzi di tutela riconosciuti operanti nel settore vitivinicolo, su cui *infra*.

DOP/IGP nell'etichetta di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dalla denominazione/indicazione medesima<sup>119</sup>. Si tratta, in altri termini, del caso in cui un produttore desideri inserire un riferimento a una DOP/IGP utilizzata quale ingrediente per un prodotto che di per sé non si può fregiare di quella denominazione o indicazione<sup>120</sup>. Si pensi al caso di un produttore di ravioli che utilizzi, nel ripieno, del Prosciutto di Parma DOP; o a un produttore di risotti precotti, che voglia utilizzare come ingrediente dello Zafferano dell'Aquila DOP. La norma può essere letta come finalizzata ad assicurare in capo ai produttori un controllo sull'utilizzo da parte di terzi della denominazione o indicazione, in modo da evitare fattispecie nelle quali si evochi la DOP o IGP senza averla effettivamente utilizzata. Ma è indubbio che una disposizione di questo tenore attribuisce al consorzio un potere di gestione del riferimento geografico che trascende le immediate esigenze di controllo e può dar luogo a dinamiche più complesse. Nulla vieta, ad esempio, che il consorzio, in sede di autorizzazione del terzo, concluda con quest'ultimo un accordo in base al quale l'uso della DOP/IGP sia subordinato all'adempimento di ulteriori obbligazioni<sup>121</sup>, quali il pagamento di una *royalty*, l'impegno ad acquistare quantitativi minimi di prodotto da utilizzarsi come ingredienti, il finanziamento di campagne pubblicitarie del prodotto a denominazione di origine o indicazione geografica<sup>122</sup>.

Il fronte più avanzato nell'attribuzione di poteri di gestione di DOP e IGP riguarda i consorzi di tutela volontari operanti nel campo vitivinicolo.

Qui in realtà occorre operare una tripartizione: vi sono infatti consorzi di tutela semplici, riconosciuti e c.d. *erga omnes*. La prima figura non è dotata di alcun potere, essendo equiparata a qualsiasi altro con-

<sup>119</sup> Art. 1, co. 1, lett. c) 1), d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297.

<sup>120</sup> Si veda la Comunicazione della Commissione (2010/C 341/03) – *Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)*, la quale tuttavia non tratta del ruolo dei gruppi di produttori al riguardo. In dottrina M. MINELLI, *L'uso di prodotti DOP e IGP come componenti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 1, 43; RUBINO, *op. cit.*, 11 ss.

<sup>121</sup> Obbligazioni ulteriori rispetto a quella, minima, di utilizzare quali ingredienti prodotti che siano stati effettivamente certificati come DOP o IGP.

<sup>122</sup> Si tratta di ipotesi che evocano i contratti di licenza di marchi.

sorzio volontario tra imprese. Più interessanti le altre due tipologie di consorzi, disciplinate all'articolo 17 del d.lgs. 61/2010<sup>123</sup>. I consorzi di tutela possono essere riconosciuti dal Mipaaf se dotati di tre elementi<sup>124</sup>: rappresentatività<sup>125</sup>; uno statuto che non sia discriminatorio e che garantisca una equilibrata rappresentanza delle parti interessate<sup>126</sup>; struttura e risorse adeguate rispetto ai compiti assegnati.

Nel caso di riconoscimento, la norma attribuisce ai consorzi specifici poteri. In particolare si tratta della possibilità di: *a)* “avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto” tutelato dalla DOP/IGP; *b)* svolgere “attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine”; *c)* “collaborare, secondo le direttive impartite dal [Mipaaf], alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge”; *d)* “svolgere, *nei confronti dei soli associati*, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi” (enfasi aggiunta).

A ciò si aggiunge la facoltà che il consorzio riconosciuto ha di inserire, nel disciplinare di produzione, “come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova

---

<sup>123</sup> D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

<sup>124</sup> Si veda altresì il d.m. 16 dicembre 2010, Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

<sup>125</sup> La soglia di rappresentatività è fissata al co. 3, lett. a) dell'art. 17, d.lgs. 61/2010 nella misura di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata a DOP o IGP negli ultimi due anni.

<sup>126</sup> Il principio di non discriminazione si riferisce in particolare all'ammissione al consorzio di viticoltori singoli o associati, di vinificatori, di imbottiglieri autorizzati (art. 17, co. 3, lett. b), d.lgs. 61/2010).

elaborazione”<sup>127</sup>. Titolare del marchio o del logo è il consorzio medesimo, che ha provveduto alla sua registrazione; ma la sua gestione non dovrà essere discriminatoria, dovendo essere concesso in uso a tutti i produttori che rispettano il disciplinare, anche se non aderiscono al consorzio. Ciò significa che DOP e IGP possono coesistere con marchi consortili; al contempo, tuttavia, questi ultimi dovranno essere gestiti, similmente alle DOP/IGP, secondo principi di inclusione e non discriminazione. In altri termini, marchi consortili e loghi si pongono in posizione ancillare rispetto a DOP e IGP e ne devono seguire la disciplina generale.

Ancora più significativi i poteri attribuiti ai consorzi *erga omnes*<sup>128</sup>. Anche in questo caso, una breve premessa sull'espressione *erga omnes*: si tratta di una qualificazione che può essere ottenuta solo da consorzi già riconosciuti che, nei due anni precedenti, abbiano superato specifiche soglie di rappresentatività<sup>129</sup>. L'espressione in sé, poi, si riferisce al fatto che, con tale ulteriore riconoscimento, il consorzio può esercitare “nei confronti di *tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli* della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione”<sup>130</sup> (enfasi aggiunta). Ciò significa che i poteri di cui un consorzio *erga omnes* viene dotato sono esercitabili nei confronti di tutti coloro che intendono fregiarsi di una DOP o IGP, a prescindere dal fatto che siano membri del consorzio o meno. Una precisazione che trova conferma anche in un passaggio successivo della disposizione, in cui, elencando i poteri attribuiti al consorzio del caso, si stabilisce che questi verranno esercitati “nell'interesse di tutti i produttori anche non

<sup>127</sup> Art. 17, co. 8, d.lgs. 61/2010.

<sup>128</sup> I consorzi *erga omnes* nascono con finalità di controllo: G. CARACCILO, *La disciplina dei consorzi “erga omnes” alla luce del d.m. 29 maggio 2001: problematiche giuridiche e dubbi di legittimità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2003, 413; E. CARRETTA, *Consorzi di tutela dei vini e controlli erga omnes*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2007, 1, 41. Sulla disciplina dei consorzi *erga omnes* all'interno del d.lgs. 61/2010 si veda L. PAOLONI, *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, cit.

<sup>129</sup> L'art. 17, co. 4, d.lgs. 61/2010 prevede che il consorzio debba rappresentare almeno il 40% dei viticoltori e almeno il 66% della produzione certificata a DOP o IGP.

<sup>130</sup> *Ibidem*.



aderenti”. La distinzione tra consorzi riconosciuti ed *erga omnes* riguarda prima di tutto, quindi, il profilo soggettivo: mentre i primi possono esercitare i loro poteri solo nei confronti degli associati, i secondi operano in un ambito soggettivo più vasto, in tal modo derogando anche a un principio basilare nella disciplina dei consorzi volontari di tutela, cioè quello della relatività dei loro effetti<sup>131</sup>.

Tale distinzione incide anche sul complesso di poteri che il consorzio *erga omnes* può esercitare, più ricco e significativo rispetto a quello del consorzio riconosciuto. È bene riprendere direttamente il dettato della norma (articolo 17, co. 4, d.lgs. 61/2010), la quale stabilisce che i consorzi in parola possano: *a)* “definire [...] l’attuazione delle politiche di Governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto”; *b)* “organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP”; *c)* “agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori”; *d)* “svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio”.

La semplice giustapposizione tra le previsioni previste a favore dei consorzi riconosciuti e quelle riferibili ai consorzi *erga omnes* rivela come i secondi godano di poteri più incisivi.

In primo luogo, i poteri dei consorzi *erga omnes* sono aggiuntivi rispetto a quelli dei consorzi riconosciuti, nel senso che i primi godono di entrambi i gruppi di poteri. Vi è quindi un *quantum* di poteri diverso.

In secondo luogo, i poteri previsti dal co. 4 dell’articolo 17 sono qualitativamente differenti; essi incidono in ambiti che paiono centrali per garantire una più efficace tutela di DOP e IGP. Così la lett. *a)* si

---

<sup>131</sup> Sulle diverse tipologie di consorzi e relativa disciplina cfr. M. SARALE, *Consorzi e società consortili*, in G. COTTINO, M. SARALE, R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, Padova, 2004, 348 ss.; G. MARASÀ, *Contratti associativi e impresa: attualità e prospettive*, Padova, 1995; A. PROPERSI, G. ROSSI, *I consorzi e altre forme associative*, Milano, 1987; A. BORGIOI, *Consorzi e società consortili*, Milano, 1985; M. MUZZANI, *Consorzi e società consortili*, Padova, 1984.

interseca con il tema della concorrenza, consentendo ai consorzi di implementare le politiche pubbliche tese al governo dell'offerta del prodotto che si fregia della denominazione o indicazione. Parimenti, la lett. *b)* pare toccare il tema della concorrenza nella misura in cui i consorzi possono organizzare le attività degli imprenditori che operano lungo l'intera filiera interessata dalla DOP/IGP<sup>132</sup>. La lett. *c)*, poi, affronta un tema centrale, quello della legittimazione processuale: i consorzi possono agire per la tutela e salvaguardia della denominazione o indicazione nel suo complesso, il che implica anche la tutela di interessi e diritti dei produttori. Infine, la lett. *d)* non si limita, come nel caso dei consorzi riconosciuti, a prevedere compiti di vigilanza, da svolgersi peraltro in collaborazione con gli uffici del Mipaaf, ma si spinge oltre, affiancando alla vigilanza anche la tutela e salvaguardia della DOP/IGP, anche in assenza di collaborazione o coordinamento con il Mipaaf.

I consorzi *erga omnes* sembrano così godere di un potere, si conceda il termine, di *polizia* particolarmente vasto e penetrante<sup>133</sup>. La distinzione tra le due tipologie di consorzi comporta anche conseguenze economiche in termini di ripartizione dei costi necessari per esercitare i poteri demandati. Tali costi, nel caso dei consorzi riconosciuti, ricadono

---

<sup>132</sup> Sulla relazione tra consorzi, programmazione dell'offerta e concorrenza cfr. L. PAOLONI, *Programmazione della produzione e lesione delle regole antimonopolistiche nei consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari tipici*, cit. I consorzi *erga omnes* sono inoltre riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'art. 1, co. 5, d.m. 16 dicembre 2010: PAOLONI, *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, cit., 30, la quale nota: "Le finalità proprie degli organismi interprofessionali [...] riguardano, segnatamente, i seguenti aspetti: concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti; adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto; promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione; svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'evoluzione del mercato. Essi rappresentano, in buona sostanza, una sorta di cabina di regia che può anche intervenire nella definizione dei contratti tipo".

<sup>133</sup> Si veda l'art. 17, co. 5, d.lgs. 61/2010, il quale prevede che agli agenti vigilatori incaricati dal consorzio possa essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Viene inoltre specificata l'attività che può essere svolta da tali soggetti: essa consiste nella "verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti simili non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP".

esclusivamente in capo ai consorziati; nel caso, invece, dei consorzi *erga omnes*, i costi saranno sostenuti in parte dai consorziati, in parte dai viticoltori, vinificatori e imbottiglieri partecipanti alla filiera della DOP/IGP, anche se non appartenenti al consorzio<sup>134</sup>.

La lettura complessiva delle norme che si sono fin qui analizzate permette di cogliere un dato significativo: nonostante l'assenza di un titolare in senso formale, non mancano norme che attribuiscono ai gruppi di produttori poteri e facoltà di grande rilievo nella gestione di una DOP o IGP. Trova, in altri termini, conferma quanto si ventilava qualche pagina sopra, e cioè che il problema della titolarità non deve essere eccessivamente enfatizzato. Certo, tali poteri non si spingono fino al punto di attribuire ai gruppi il potere più radicale di disposizione del segno, cioè quello di una sua cessione definitiva; ma si tratta, d'altro canto, di una possibilità esclusa in radice dallo stesso statuto proprietario delle DOP/IGP, la cui inalienabilità dipende da un complesso di considerazioni che si sono chiarite in precedenza e che non elidono la presenza di altri poteri di disposizione più limitati rispetto a quello di alienazione<sup>135</sup>.

L'analisi permette di sottolineare due dati ulteriori. La dimensione proprietaria dei segni distintivi non è tanto un problema di titolarità in senso formale, quanto di strutture di *governance*<sup>136</sup>. È cioè a queste ul-

---

<sup>134</sup> Si confrontino, rispettivamente, l'art. 8, co. 1 e l'art. 9, co. 1, del d.m. 16 dicembre 2010. Si veda inoltre PAOLONI, *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, cit., 29.

<sup>135</sup> Seppur con riferimento ai beni comuni, si collocano nello stesso solco le riflessioni di M. GRANIERI, *Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 403, 428, per il quale: "Occorre, invece, che sul fronte del sapere giuridico si dia un contributo costruttivo che vada oltre la pretesa di una assoluta indisponibilità dei beni comuni (quella, semmai, resta il punto di partenza), proprio in ragione della dimensione costituzionale dei valori connessi e della contiguità con il tema dei diritti umani".

<sup>136</sup> Imprescindibile il riferimento alle riflessioni di Elinor Ostrom in materia di *governance* dei *commons*: E. OSTRUM, *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*, Cambridge, 1990, nonché più recentemente ID., *Future of the commons: beyond market failure and government regulations*, London, 2012. Per una particolare attenzione al profilo della *governance* nel campo della *common ownership* A. DI ROBILANT, *Common ownership and equality of autonomy*, in 58 *McGill Law Journal* 263 (2012); con riferimento ai beni comuni A. SOMMA, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia*

time che sarebbe bene rivolgere l'attenzione, in quanto reali snodi critici che connotano i singoli statuti proprietari. In secondo luogo, si assiste a una tendenza volta ad attribuire sempre maggiori poteri di gestione ai gruppi di produttori: in tal senso depongono sia le disposizioni comunitarie, quali quelle recentemente introdotte dai regolamenti 1308/2013 e 1151/2012, sia quelle nazionali, come la vicenda dei consorzi *erga omnes* sembra testimoniare.

La tendenza espansiva ben s'inserisce in un contesto di valorizzazione delle formazioni sociali c.d. intermedie<sup>137</sup>, quali possono essere considerati i gruppi di produttori. Ciò è vero tanto sul piano municipale, quanto su quello comunitario. Partendo dal primo, il combinato disposto degli articoli 2 e 41 della nostra Costituzione induce a offrire tutela anche a formazioni intermedie tramite cui possa trovare piena realizzazione il diritto dei singoli alla libera iniziativa economica<sup>138</sup>; ciò tanto più quando tale iniziativa economica si espliciti all'interno di uno schema di cooperazione, ulteriormente valorizzato all'articolo 45 della Costituzione. I gruppi di produttori, quali formazioni sociali, svolgono quindi una funzione di mediazione rispetto ai singoli, agevolando l'esercizio dell'attività economica o, in taluni casi, rendendola *tout court* possibile. Formazioni saldamente ancorate nel diritto privato; come nota Pietro Rescigno “[l]a libertà nel formarsi e nell'organizzarsi, la particolarità degli interessi perseguiti, il legame con la persona e con

---

della cultura giuridica, 2011, 461, 464. Cfr. altresì GAMBARO, *Ontologia dei beni e jus excludendi*, cit., 5.

<sup>137</sup> In materia centrale la riflessione privatistica di Pietro Rescigno, contenuta in una serie di saggi raccolti in P. RESCIGNO, *Persona e comunità*, Bologna, 1966.

<sup>138</sup> Cenni alla relazione tra art. 2 e art. 41 si trovano in A. BARBERA, *Commento all'art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Art. 1-12, Bologna, 1975, 50, 106-107 e 109, in cui si parla di riconoscimento delle formazioni sociali “nella misura in cui garantiscano la tutela di «interessi diffusi» rilevanti costituzionalmente”, riportando poi in nota riferimenti anche all'azienda e ad altri soggetti economici. Sulla natura del diritto di libera iniziativa economica come diritto inviolabile si vedano le osservazioni critiche di F. GALGANO, *Commento all'art. 41*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Art. 41-44, Bologna, 1982, 1, 25 ss.

l'autonoma esplicazione delle possibilità individuali valgono a radicare le comunità intermedie nel diritto privato"<sup>139</sup>.

In ambito comunitario, sia la Corte di giustizia, sia la Commissione hanno posto in esponente l'importante ruolo che i gruppi di produttori possono svolgere nel gestire e difendere denominazioni di origine ed indicazioni geografiche. Nel celebre caso c.d. Rioja II<sup>140</sup>, i giudici hanno sottolineato a più riprese come i gruppi dei produttori abbiano piena e collettiva responsabilità nel salvaguardare la qualità del prodotto e la reputazione della denominazione<sup>141</sup>, aggiungendo che solo tali gruppi hanno le conoscenze specifiche e approfondite richieste per tutelare la qualità dei prodotti recanti la DOP o IGP<sup>142</sup>.

La Commissione, nella sua Comunicazione del 2009 sulla qualità dei prodotti in campo agroalimentare, nota come i "produttori dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche [rivendichino] più ampi diritti e un controllo più esteso sull'uso delle stesse"<sup>143</sup>. Si tratta di una rivendicazione che ha trovato accoglimento, seppur parziale, sia nell'articolo 45 del regolamento 1151/2012, sia nell'articolo 150 del regolamento 1308/2013.

#### 4. Le ricadute operazionali: due esempi

L'analisi del paradigma proprietario sotteso alle indicazioni geografiche è in grado di generare significative ricadute operazionali? La ri-

---

<sup>139</sup> P. RESCIGNO, *Ascesa e declino della società pluralista*, in ID., *Persona e comunità*, Bologna, 1966, 3, 20.

<sup>140</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), in *Raccolta* 2000, I-3146. F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009, 41, rileva come tale caso confermi "la privilegiata attenzione alla comunità locale dei produttori come garanzia di sicurezza e insieme di qualità dei prodotti".

<sup>141</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), *cit.*, 3166, punto 58.

<sup>142</sup> Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 maggio 2000 (C-388/95), *cit.*, 3168, 65.

<sup>143</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, 28 maggio 2009, COM(2009) 234 def., 10.

sposta è affermativa. In sede di introduzione si è ricordato il lascito metodologico di Luigi Mengoni, che richiamava l'esigenza di coniugare l'indagine topica, cioè per problemi, con il pensiero sistematico<sup>144</sup>; in questo capitolo si è anche rievocato il pensiero di un *property theorist* come Hanoch Dagan, che invita a guardare ai valori sottesi a ciascuno statuto proprietario per valutare criticamente le soluzioni ai problemi che emergono nella prassi<sup>145</sup>.

Ponendoci sulla scia di tali direttive, si proverà a delineare una soluzione a due problemi, pratici, che interessano, in particolare, DOP e IGP. Entrambi riguardano il ruolo dei gruppi che, come visto nella sezione precedente, rappresenta probabilmente il fronte oggi più caldo nella materia che qui ci occupa.

Si tratta anche del fronte che differenzia maggiormente il modello nordamericano da quello europeo: infatti, si è già notato come non si pongano particolari problemi interpretativi in relazione ai marchi collettivi e di certificazione, attesa la possibilità di individuare chiaramente un titolare del segno. Al contempo, si è messo in risalto come il problema della titolarità, che apparentemente rappresenta il *punctum dolens* nella disciplina di DOP e IGP, non vada eccessivamente enfaticizzato in ragione della presenza di una serie di indici che attribuiscono ai gruppi di produttori sempre maggiori poteri nella gestione della denominazione o indicazione. La progressiva espansione dei poteri in capo ai gruppi di produttori non risolve però tutti i problemi applicativi che possono sorgere. Da ciò, come anticipato, il tentativo di avanzare una prima risposta a due di essi.

La prima questione attiene al risarcimento del danno: cosa accade, ad esempio, se una DOP o IGP viene contraffatta da terzi? Il primo strumento a disposizione dei gruppi di produttori è rappresentato dalla tutela inibitoria. Si tratta di un'ipotesi che non genera particolari problemi: tutti gli operatori della zona geografica di riferimento beneficeranno dell'azione intrapresa dal gruppo, anche qualora non ne siano membri. Più delicato invece, il caso in cui il gruppo di produttori voglia chiedere il ristoro del danno subito.

---

<sup>144</sup> L. MENGONI, *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 2005, 11.

<sup>145</sup> DAGAN, *op. cit.*, 29.

Come noto, il Codice della proprietà industriale italiano prevede, all'articolo 125, co. 1, che il titolare del diritto di proprietà intellettuale leso possa chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione della privativa<sup>146</sup>. Poiché DOP e IGP sono annoverate tra i diritti di proprietà industriale, può un gruppo di produttori chiedere il risarcimento del danno? Se si ragiona in termini strettamente formalistici, la risposta dovrebbe essere negativa, eccezion fatta per i consorzi *erga omnes*, ove è previsto che possano agire in tutte le sedi, giudiziarie e amministrative, a tutela della denominazione o indicazione.

Alla mancanza di un titolare in senso formale si somma la difficoltà di stabilire quale sia il danno effettivamente patito dal gruppo/consorzio di produttori: quest'ultimo, infatti, non producendo nulla, potrebbe tutt'al più lamentare il mancato incasso dei contributi da parte dei produttori, i quali, come noto, dipendono dal volume di beni coperti da DOP e IGP effettivamente prodotti. Per cui se i produttori diminuiscono la loro produzione perché la DOP o IGP viene contraffatta, di rimbalzo anche il consorzio potrebbe subire un danno.

Il consorzio potrebbe probabilmente lamentare, poi, un danno di immagine: ma, ancora una volta, si potrebbe sottolineare che quella che viene lesa non è l'immagine del consorzio in sé, bensì della DOP/IGP, di cui il consorzio non è titolare.

Al contempo, lasciare lo strumento risarcitorio in mano ai soli produttori potrebbe rivelarsi una soluzione non meno problematica. Il danno patito da ciascun singolo operatore potrebbe essere minimo, per cui questo non avrebbe incentivi ad agire in giudizio; a tacer del fatto che

---

<sup>146</sup> Sul tema del risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà industriale si veda *ex multis* AA. VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004; A. PLAIA, *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005; G. FLORIDIA, *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il diritto industriale*, 2012, 5; P. PARDOLESI, *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Il diritto industriale*, 2012, 133; C. GALILI, *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Il diritto industriale*, 2012, 109; D.A. SCHIESARO, *Danni e restituzione nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, II, 799; N. ROMANATO, *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 C.P.I.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, I, 23.

potrebbe essere molto problematico provare il *quantum* di danno effettivamente patito, poiché la violazione riguarda di per sé un segno utilizzato contemporaneamente da più soggetti, tutti danneggiati, *pro quota*, dalla condotta fraudolenta.

Una risposta che tenga conto dello statuto proprietario delle indicazioni geografiche deve portare, al contrario, a valorizzare i gruppi, in quanto espressione della comunità dei produttori e catalizzatori di una serie di interessi altrimenti frammentati e difficilmente tutelabili. Con un importante *caveat*: non qualsiasi gruppo potrà ergersi a rappresentante della comunità dei produttori, ma solo quello che sia dotato di sufficiente rappresentatività e di una struttura interna democratica; in altri termini, dovranno essere considerati meritevoli di legittimazione solo i gruppi che hanno carattere inclusivo.

Le eventuali somme ricavate in sede risarcitoria non potranno essere ripartite a profitto dei singoli appartenenti al gruppo; semmai, dovranno essere utilizzate per i fini di tutela e promozione della denominazione/indicazione violata. Ragionando diversamente, si lederebbe il valore della cooperazione che abbiamo visto essere centrale nel modello proprietario delle indicazioni geografiche e che giustifica l'aggregazione di una pluralità di operatori all'interno di una unica formazione sociale; soprattutto, si riproporrebbero i problemi di ripartizione dei danni effettivamente subiti dai singoli produttori. Ciò non toglie che il singolo imprenditore possa decidere di agire in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti *iure proprio*. Questo potrebbe accadere nel caso egli riesca a dimostrare di essere stato particolarmente colpito dalla contraffazione: ad esempio, quando la contraffazione ha trovato compimento in un paese terzo dove il nostro produttore era il maggiore esportatore del prodotto recante la DOP o IGP.

La seconda questione riguarda il c.d. *merchandising*<sup>147</sup>. Con tale espressione si intende lo sfruttamento di un segno distintivo (tipicamen-

---

<sup>147</sup> In tema di *merchandising* cfr. nella dottrina italiana, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, V. DI CATALDO, *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G. GHIDINI (a cura di), *La nuova legge marchi*, Padova, 1995, 65; I. MAGNI, *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Padova, 2002. Nella dottrina anglosassone J.A. ADAMS, J.B. HICKEY, G. TRITTON, *Merchandising intellectual property*, Heywords Heath, 2007; N.J. WILKOF,



te, un marchio) al di fuori dei settori merceologici cui direttamente il segno si riferisce. Il titolare di un marchio celebre, che gode cioè di una rinomanza tale da poter essere considerata ormai indipendente dal prodotto cui il marchio è storicamente legato, può così utilizzare (o concedere) il segno per prodotti non collegati a quello che è il suo *core business*. Nel caso di una DOP o IGP celebre (ad esempio, Champagne o Prosecco), è possibile ipotizzare un'attività di *merchandising*? E chi è legittimato a disporre del segno, ad esempio concludendo contratti con terzi tramite cui concedere l'uso del segno?

Anche in questo caso una risposta che tenga conto delle peculiarità dello statuto proprietario che caratterizza DOP e IGP, e che miri a superare una lettura rigidamente formalista di questi strumenti, deve portare a ritenere che un potere di questo tipo non possa che spettare ai gruppi dei produttori. Così, interpretando in via analogica le disposizioni che attribuiscono ai consorzi riconosciuti il potere di autorizzare terzi a impiegare una denominazione o indicazione nell'etichetta dei propri prodotti, si potrebbe sostenere che i consorzi hanno anche il potere di stipulare negozi collegati ad attività di *merchandising*<sup>148</sup>.

Si potrebbe altresì far leva sulla norma che affida ai gruppi compiti di cura, promozione e valorizzazione della denominazione o indicazione, fino a ricomprenservi attività di *merchandising*. Si tratta, infatti, di compiti che attengono alla promozione dell'immagine della DOP/IGP<sup>149</sup>, cioè, genericamente, ad attività di *marketing*, in cui può essere ricompreso anche il *merchandising*.

---

D. BURKITT, *Trade mark licensing*, London, 2005; H. STALLARD (ed.), *Bagehot on sponsorship, merchandising and endorsement*, London, 1998.

<sup>148</sup> Si è notato in precedenza che nulla vieta ad un consorzio di subordinare l'autorizzazione ad utilizzare una denominazione o indicazione in etichetta all'adempimento di ulteriori obbligazioni, quali ad esempio il pagamento di *royalties*.

<sup>149</sup> La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sottolineato come la reputazione di DOP e IGP dipenda dall'immagine che questi segni hanno sul mercato: Corte di giustizia delle Comunità europee 16 maggio 2000 (C-388/95), *cit.*, 3166, punto 56; Corte di giustizia delle Comunità europee 20 maggio 2003 (C-469/00), in *Raccolta* 2003, I-5085, 5103, punto 49; Corte di giustizia delle Comunità europee 20 maggio 2003 (C-108/01), in *Raccolta* 2003, I-5163, 5185, punto 64.

In aggiunta, il *merchandising* può essere considerato una pratica speculare rispetto a fattispecie di svilimento del segno (c.d. *dilution*)<sup>150</sup>. Con questa ultima espressione si intende lo sfruttamento parassitario di un segno rinomato da parte di terzi su prodotti o servizi che possono anche non appartenere alla medesima classe merceologica in connessione alla quale il segno è stato registrato. Un esempio può essere utile a chiarire la fattispecie. Commercializzare un bagnoschiuma riproducendo le fattezze di una bottiglia di *Champagne* e pubblicizzandolo o etichettandolo come lo *Champagne dei bagnoschiuma* può essere considerata una ipotesi di sfruttamento parassitario, che svilisce la notorietà del segno, compromettendone il valore. La nostra giurisprudenza, seppur ormai risalente, ha negato tutela a denominazioni utilizzate su prodotti diversi rispetto a quelli per cui erano state registrate<sup>151</sup>.

Le norme positive invitano oggi a perseguire una soluzione diversa. L'articolo 13, par. 1, lett. a) del regolamento 1151/2012 sembra tutelare DOP e IGP anche a fronte di ipotesi di svilimento<sup>152</sup>. Similmente, l'arti-

---

<sup>150</sup> T. MARTINO, *Trademark dilution*, Oxford, 1996; S.I. FHIMA, *Trademark dilution in Europe and the United States*, Oxford, 2011; M. AMMENDOLA, *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004.

<sup>151</sup> Si tratta di una vicenda che ha visto come protagonisti la denominazione *Champagne* e prodotti da bagno: Corte di Appello di Bologna, 30 luglio 1985, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, II, 458, con commento anonimo *Champagne e bagni schiuma, Rolls-Royce e birrerie, o dell'incertezza del diritto*; Corte di Cassazione 21 ottobre 1988, n. 5716, in *Giurisprudenza italiana*, 1989, I, 1014, con commento di M. RICOLFI, *Champagne e bagni schiuma: i limiti alla tutela «allargata» dei marchi celebri nella giurisprudenza della Cassazione*. Sulla vicenda si veda l'ampio commento critico di R. FRANCESCHELLI, *È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*, in *Rivista di diritto industriale*, 1989, II, 21. Di segno opposto le coeve o di poco successive sentenze francesi che, sempre occupandosi della denominazione *Champagne*, hanno stabilito che tale denominazione debba essere protetta anche a fronte di condotte che di fatto ne sviliscono il valore commerciale: Tribunale di Parigi, 5 marzo 1984, in *Rivista di diritto industriale*, 1985, II, 260, con commento anonimo *Difesa e svilimento del nome Champagne*; Tribunale di Parigi, 28 ottobre 1993, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1994, 101, con commento di I. TELCHINI, *Conflitto fra marchi celebri*.

<sup>152</sup> La disposizione vieta l'uso commerciale del nome protetto per prodotti che non sono oggetto di registrazione non solo quando il nome viene utilizzato su prodotti com-

colo 30 (come riformato nel 2010) del Codice della proprietà industriale italiano vieta lo “sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta”<sup>153</sup>. Secondo taluno, le due disposizioni innalzano il livello di tutela previsto per DOP e IGP, per cui “potrà ad oggi essere proibita – in quanto si determini in concreto un agganciamento alla reputazione della denominazione imitata [...] – l’apposizione di [DOP/IGP] su prodotti anche se effettivamente originari del luogo a cui essi si riferiscono, ma che non possono comunque fregiarsi della denominazione, perché, ad esempio, nulla hanno a che fare con la categoria merceologica che il segno mira espressamente a tutelare; e vien dunque naturale richiamare alla mente la c.d. “tutela extramerceologica” già nota alla disciplina dei marchi che godono di rinomanza”<sup>154</sup>.

La specularità tra *dilution* e *merchandising* consiste nel fatto che la prima non è altro che il calco negativo della seconda: la prima, cioè, vieta che terzi sfruttino la reputazione del nome tutelato, mentre la seconda consente al titolare del nome di sfruttare quel nome. Ci si può quindi chiedere se il fatto che i gruppi di produttori possano vietare condotte che comportano lo svilimento della notorietà di una denominazione non implichi, in positivo, la possibilità di monetizzare tale notorietà. L’interpretazione degli indici normativi che si è fin qui avanzata parrebbe consentire ai produttori di svolgere attività di *merchandis-*

---

parabili a quelli registrati, ma anche nel caso in cui si sfrutti *sic et simpliciter* la notorietà del nome protetto. Quest’ultima costituisce un’ipotesi di svilimento del segno.

<sup>153</sup> L’art. 30 è stato riformato con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131: la versione originaria della norma non conteneva alcun riferimento allo sfruttamento indebito della reputazione commerciale di una denominazione. A commento della riforma cfr. M.C. BALDINI, *La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in N. BOTTERO (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 59; A. CONTINI, *La tutela delle denominazioni di origine*, in C. GALLI (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 40; G.E. SIRONI, *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2010, 536.

<sup>154</sup> Così CONTINI, *op. cit.*, 41. Ma in tal senso già C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, I, 60, 71, con riferimento all’art. 13, par. 1, lett. a) del previgente reg. 510/2006; più recentemente S. MAGELLI, *Denominazioni d’origine: profili di convergenza con il diritto dei segni distintivi*, in *Il diritto industriale*, 2011, 144, 150-151.

*ing*<sup>155</sup>: questo primo risultato interpretativo va però ulteriormente verificato alla luce dello statuto proprietario di DOP e IGP.

Un'interpretazione quale quella che si è qui proposta pare coerente con la promozione del valore sotteso allo statuto di DOP e IGP, vale a dire la cooperazione. A voler ragionare diversamente, si dovrebbe, infatti, giungere ad una delle due seguenti conclusioni: *a)* non è possibile promuovere attivamente la reputazione di una denominazione, ma è possibile solo tutelarla in chiave difensiva, sposando così una concezione di cooperazione chiaramente limitata e penalizzante; *b)* spetta ai singoli produttori che utilizzano la DOP o IGP promuovere attività di *merchandising*, potendo così dar luogo però a “situazioni di licenze plurime ed inconciliabili e comunque contesti di utilizzo idonei ad ingannare i consumatori [...], con la gravissima conseguenza che il segno stesso finirebbe per essere distrutto”<sup>156</sup>.

Se invece la cooperazione viene interpretata in senso proprio, come valore teso ad accrescere il benessere di una comunità e dei soggetti che in essa operano, allora pare corretto intenderla come attributiva anche di poteri proattivi, quale quello, ad esempio, di stipulare contratti di *merchandising*.

Anche nel caso del *merchandising* vale il limite per cui non qualsiasi gruppo potrà autorizzare attività di *merchandising*, ma solo quel gruppo che sia inclusivo e rappresentativo; limitazione già evidenziata in precedenza su cui è inutile spendere ulteriori parole. Piuttosto, merita di essere sottolineata l'asimmetria tra *dilution* e *merchandising*. La tutela a fronte di attività che sviliscano l'immagine della denominazione potrà essere esercitata solo nella misura in cui quest'ultima goda di notorietà; non così invece per l'attività di *merchandising*, la quale potrà essere realizzata anche qualora la denominazione non goda di particolare reputazione.

Ciò è dovuto al principio di relatività della tutela dei segni distintivi, in forza del quale i segni sono di norma protetti solo in connessione a determinate categorie merceologiche. La protezione extramerceologica offerta dalla *dilution* costituisce un'eccezione che si giustifica in ragio-

---

<sup>155</sup> In senso conforme CONTINI, *op. cit.*, 43-44.

<sup>156</sup> CONTINI, *op. cit.*, 44.

ne del fatto che, se il segno è notorio, si potrebbero verificare casi di aggancio parassitario che pregiudicherebbe il valore economico del segno stesso. La *dilution* serve quindi a prevenire diminuzioni di valore del segno determinate da condotte parassitarie di terzi<sup>157</sup>. L'attività di *merchandising*, al contrario, mira ad accrescere il valore economico di un segno, per cui pare corretto svincolarla da eventuali requisiti di notorietà<sup>158</sup>.

### 5. La proprietà obbliga!

L'analisi che si è sviluppata fino a questo momento ha portato, sul piano teorico-sistematico, a riflettere sullo statuto proprietario delle indicazioni geografiche e a individuare nella cooperazione il valore sotteso a tale istituto; sul piano operativo, a valorizzare il ruolo dei gruppi di produttori, allargandone il perimetro di azione. Una riflessione di questo tipo non può dirsi però completa senza un cenno, per quanto sommario, al tema dei doveri e della responsabilità. Se le indicazioni geografiche sono una forma, per quanto peculiare, di proprietà intellettuale e se i gruppi di produttori possono essere operazionalmente assimilati, in vari rispetti, ai titolari di un diritto di proprietà, diviene necessario porsi due interrogativi. In che misura e con quali modalità i gruppi possano essere considerati responsabili nella *governance* delle indicazioni geografiche?

In questa sezione conclusiva verranno avanzate alcune suggestioni che, per ovvie ragioni di tempo e spazio, sono destinate a rimanere tali:

---

<sup>157</sup> CONTINI, *op. cit.*, 42-43.

<sup>158</sup> I. CALBOLI, *Reconciling individualism and collectiveness in trademark merchandising in the United States*, in J. ROSEN (ed.), *Individualism and collectiveness in intellectual property law*, Cheltenham, 2012, 219 nota come anche nel caso del *merchandising* si potrebbero porre istanze di tutela. In tali ipotesi, sembra corretto trasporre i requisiti richiesti per la *dilution* nel campo della tutela dei c.d. *merchandising marks*: "Following the general principles of trademark law, merchandising marks would thus be explicitly protected only against confusingly similar marks with respect to competing or related products, and not with respect to unrelated goods or services, unless the marks at issue are famous and likelihood of dilution – blurring or tarnishment – could be found" (236).

analizzare compiutamente il tema della responsabilità dei gruppi di produttori richiederebbe uno studio monografico autonomo. Al contempo, parlare di poteri dei gruppi in relazione alla gestione delle indicazioni geografiche non può indurre a dimenticare che la proprietà non attribuisce solo diritti, ma comporta anche doveri. In altri termini, secondo l'evocativa espressione contenuta nell'articolo 153 della Costituzione della Repubblica di Weimar: la proprietà obbliga! Misconoscere questo aspetto non solo è scorretto, ma è anche pericoloso. Doveri, obblighi e responsabilità sono il necessario prezzo che deve essere pagato quando si gode di diritti e si esercitano i correlativi poteri<sup>159</sup>. Quali sono allora i doveri, gli obblighi e le responsabilità che caratterizzano i gruppi di produttori che gestiscono un'indicazione geografica?

Alcuni sembrano emergere chiaramente dall'analisi contenuta nelle pagine precedenti. È così ad esempio per l'obbligo di apertura nella *governance* del segno; per l'obbligo di non discriminazione nell'accesso al gruppo; per l'obbligo di dotarsi di una struttura democratica nella gestione della compagine sociale. Si tratta di obblighi che riguardano i rapporti tra i produttori (attuali o potenziali) parte del gruppo.

Altri obblighi possono essere desunti dalla struttura dello statuto proprietario delle indicazioni geografiche. Il valore della cooperazione, come sottolineato, implica poteri proattivi nella gestione del segno e nella promozione dell'immagine collegata a quel segno; ma, correlativamente, richiede che i gruppi possano rispondere, nei confronti dei propri associati e della comunità nel suo complesso, del loro operato, sia esso caratterizzato da inerzia o da un negligente attivismo nella "cura generale degli interessi" propri delle indicazioni geografiche. Questi ulteriori obblighi, non espliciti, possono idealmente essere raggruppati in due ambiti. Il primo attiene ai rapporti interni al gruppo: qui gli obblighi che si sono poco sopra ricordati possono già fornire un primo riferimento utile per affrontare ulteriori temi, quali ad esempio l'amministrazione degli eventuali profitti derivanti da una gestione proattiva

---

<sup>159</sup> Le idee di proprietà conformata e di funzione sociale della proprietà affondano le proprie radici nella constatazione che la nozione moderna di proprietà non è rivolta solo al perseguimento dell'interesse privato, ma deve tendere conto anche di quello pubblico: A. GAMBARO, *La proprietà*, cit., 300 ss.

del segno e, più in generale, gli obblighi di rendicontazione; o, ancora, gli obblighi funzionali a governare situazioni di conflitto di interessi.

Il secondo ambito concerne gli obblighi e la responsabilità dei gruppi verso l'esterno e merita qualche riflessione in più. Gli obblighi possono avere la più varia natura: basti ricordare qui la vasta congerie di obblighi che nasce dai rapporti tra gestione delle indicazioni geografiche, ruolo dei gruppi di produttori e concorrenza. Come visto, vi sono norme che, in taluni settori, consentono ai gruppi di governare l'offerta dei prodotti protetti dalle indicazioni geografiche. Questo potere va tuttavia bilanciato col divieto di creare situazioni di ingiustificato privilegio a danno di terzi esterni al gruppo, quali consumatori e produttori concorrenti. Si tratta, in ogni caso, di obblighi generali, che discendono direttamente dalle regole in materia *antitrust*.

Più significativa, invece, la responsabilità dei gruppi dei produttori nel governo del territorio<sup>160</sup>. Il problema dell'impatto che un'indicazione geografica può esercitare sul territorio sul quale insiste costituisce uno degli snodi problematici nella regolazione delle *geographical indications*.

Gli esempi che possono essere portati a tal riguardo sono numerosi. Si pensi alle fluttuazioni che si possono registrare nel valore economico dei vari appezzamenti che rientrano nella zona di produzione. Paradigmatico il caso dei vigneti collocati nella zona della Valpolicella, il cui valore complessivo è oggi stimato in 4 miliardi di euro, con una crescita in valore negli ultimi cinque anni di 20 milioni e un costo medio per ettaro che supera il mezzo milione<sup>161</sup>. Ma si pensi anche allo sfruttamento intensivo del suolo e ai problemi ambientali che questo può comportare. Sempre per rimanere nell'ambito geografico del Veneto,

---

<sup>160</sup> In linea generale si veda A. GERMANÒ, D. VITI (a cura di), *Agricoltura e "beni comuni"*, Milano, 2012; N. FERRUCCI, *La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario, Volume secondo - Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 175; L. PAOLONI, *L'agriturismo e le attività di valorizzazione del territorio*, in COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE (diretto da), *op. cit.*, 527.

<sup>161</sup> Corriere del Veneto, *L'oro della Valpolicella vale 4 miliardi*, 22 gennaio 2015: <[http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/vino\\_e\\_cucina/2015/22-gennaio-2015/oro-valpolicella-vale-4-miliardi-230878698444.shtml](http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/vino_e_cucina/2015/22-gennaio-2015/oro-valpolicella-vale-4-miliardi-230878698444.shtml)>.

nell'agosto del 2014 un nubifragio colpì un piccolo comune del Trevigiano, Refrontolo, causando quattro morti e una ventina di feriti<sup>162</sup>. Sul banco degli imputati finì la denominazione Prosecco, responsabile secondo alcuni di aver incentivato una gestione del territorio dissennata, perseguendo la quale si sarebbero abbattuti boschi per far posto a terazzamenti su cui piantare vigneti<sup>163</sup>.

Di là dalla fondatezza o meno delle accuse nel caso di specie, la vicenda mette a fuoco un problema molto delicato: lo sfruttamento di una indicazione geografica può recare con sé non solo progresso e ricchezza, ma anche conseguenze negative, se non addirittura tragiche. Si tratta di quelle che gli economisti chiamano esternalità negative e rispetto alle quali pare opportuno chiedersi se debbano ricadere su chi le ha prodotte o se, come accade per altre esternalità, debbano invece essere sopportate dal malcapitato che le subisce. Provare a rispondere a questa domanda richiede di valutare, in via preliminare, se i gruppi dei produttori siano sottoposti all'obbligo di gestire accortamente il territorio nel quale operano. Il punto di partenza deve essere, ancora una volta, lo statuto proprietario delle indicazioni geografiche.

Si tratta di un caso interessante perché il valore della cooperazione sotteso alle *geographical indications* è stato, fino a questo momento, declinato quasi esclusivamente nei confronti dei produttori: ma può tale valore spiegare i suoi effetti anche verso l'esterno, cioè verso terzi estranei alla comunità dei produttori? La risposta non è affatto semplice. Da un lato, si devono evitare eccessi, per scongiurare il rischio che i gruppi dei produttori siano chiamati a rispondere di qualsiasi danno possa occorrere a un terzo che risulti in qualche misura connesso alla gestione di una indicazione geografica. I poteri che i gruppi possono

---

<sup>162</sup> Corriere della Sera, «Bomba d'acqua» nel Trevigiano. Quattro morti e feriti gravi, 3 agosto 2014: <[http://www.corriere.it/cronache/14\\_agosto\\_03/violento-nubifragio-trevigiano-due-morti-quattro-dispersi-d7bdb806-1a97-11e4-8091-75f99d804c44.shtml](http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_03/violento-nubifragio-trevigiano-due-morti-quattro-dispersi-d7bdb806-1a97-11e4-8091-75f99d804c44.shtml)>.

<sup>163</sup> G.A. STELLA, *Gli assalti alla natura e la bomba d'acqua: genesi di una strage*, Corriere della Sera, 4 agosto 2014: <[http://www.corriere.it/cronache/14\\_agosto\\_04/emergenza-maltempo-veneto-genesi-gian-antonio-stella-c191c57a-1b93-11e4-91c9-c777f3f2edee.shtml](http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_04/emergenza-maltempo-veneto-genesi-gian-antonio-stella-c191c57a-1b93-11e4-91c9-c777f3f2edee.shtml)>; A. PASQUALETTO, *La guerra del Prosecco dopo la tragedia di Refrontolo*, Corriere della Sera, 5 agosto 2014: <[http://www.corriere.it/cronache/14\\_agosto\\_05/guerra-prosecco-la-tragedia-refrontolo-78ced13c-1c6c-11e4-af0c-e165f39759ba.shtml](http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_05/guerra-prosecco-la-tragedia-refrontolo-78ced13c-1c6c-11e4-af0c-e165f39759ba.shtml)>.



esercitare non sono illimitati, ma paiono legati a specifici obiettivi e inseriti in una cornice di limiti e controlli. Così, nel caso che si evocava, non è certo compito dei consorzi procedere alla pianificazione del territorio, concedendo l'autorizzazione al disboscamento o all'impianto di un nuovo vigneto: funzioni, queste, proprie dell'autorità pubblica.

Ciò sembrerebbe limitare obblighi e responsabilità dei gruppi verso i terzi; al contempo, non può essere negato che i gruppi dei produttori svolgono un ruolo di grande rilievo nella gestione del territorio. Possono fornire, ad esempio, consulenza tecnica ai produttori su come procedere all'impianto dei vigneti e al loro mantenimento; possono adottare pratiche di *self-restraint*, vincolanti per i propri membri, al fine di promuovere politiche di sostenibilità e protezione dell'ambiente; possono supportare l'autorità pubblica nel compito di pianificazione del territorio, segnalando eventuali criticità.

Si tratta di funzioni che hanno un rilievo esterno, cioè svolte anche a tutela dei terzi o, *rectius*, della collettività che vive nel territorio da cui l'indicazione geografica trae la propria ragione d'essere. Un gruppo di produttori che abdichi completamente a tali compiti tradisce il nucleo dello statuto proprietario alla base delle indicazioni geografiche, che è costituito dall'esercizio del valore della cooperazione al fine di promuovere non solo (o non tanto) il valore commerciale di un segno, ma più radicalmente il benessere di una comunità che risiede nel territorio di riferimento<sup>164</sup>.

Si tratta di considerazioni che fanno sorgere nuovi problemi. Rimane ad esempio tutto da esplorare il tema della natura della responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi che si sono in precedenza abbozzati. Tuttavia, il tema degli obblighi e delle responsabilità dei gruppi dei produttori rappresenta una delle criticità in materia di indicazioni

---

<sup>164</sup> S. RODOTÀ, *Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in Id., *Il terribile diritto*, Bologna, 2013, 451, parlando della possibilità di diffondere il modello inclusivo di proprietà, nota come “[...] questo interrogativo si converte in domande concrete intorno alla possibilità di conformare alcuni almeno tra gli statuti proprietari in modo tale da renderli disponibili proprio all’inclusione di soggetti e interessi diversi da quelli del titolare del diritto di proprietà”. Si tratta di una riflessione che costituisce un utile punto di riferimento nel momento in cui si parla di responsabilità dei gruppi di produttori verso il territorio in cui operano e le comunità che ivi vi abitano.

geografiche che dovranno necessariamente essere affrontate nel prossimo futuro. L'esistenza di un robusto apparato di *accountability* costituisce, infatti, una delle componenti indefettibili per realizzare un sistema di governo delle indicazioni geografiche per quanto possibile giusto ed efficace.

## CONCLUSIONI

All'inizio di questo percorso si è posto in evidenza come la tutela del nesso origine geografica-qualità possa assumere forme giuridiche eterogenee. Il dato comparatistico avvalora in prima battuta questa considerazione: gli ordinamenti nordamericani hanno fatto ricorso a strumenti già esistenti nel loro arsenale giuridico e di chiaro stampo privatistico; gli ordinamenti europei, al contrario, hanno preferito costruire strumenti *ad hoc* in cui a prevalere è la natura pubblicistica. Esistono zone grigie su entrambe le sponde dell'Atlantico, così come vi sono settori dove vi è maggiore contiguità rispetto ad altri. L'analisi comparatistica ha inoltre rilevato come gli ordinamenti statunitense e canadese implementino modelli di tutela più omogenei rispetto a quelli esistenti nell'esperienza europea, ove assistiamo ad un frazionamento tra segni per i prodotti agroalimentari, segni per i prodotti vitivinicoli e segni per tutti gli altri prodotti. Al contempo, l'area nordamericana nega la qualifica di segno distintivo a una serie di forme di etichettatura nel campo vitivinicolo che in Europa sono ricondotte nell'alveo della proprietà intellettuale.

Superando quella che è la mera descrizione delle forme tecniche che la protezione del nesso origine-qualità assume, lo studio si è chiesto se i paradigmi proprietari che caratterizzano i diversi strumenti di tutela differiscano e, in caso affermativo, quali siano gli elementi distintivi e quelli invece comuni. L'indagine circa la natura proprietaria delle indicazioni geografiche è stata così tesa, in primo luogo, a delineare in modo più preciso similitudini e differenze nelle esperienze giuridiche prese in considerazione.

Ma essa ha cercato di aggiungere qualcosa di più, indagando se le indicazioni geografiche siano effettivamente una forma di proprietà intellettuale e in che senso si possa parlare di *proprietà*. È emerso che le indicazioni geografiche sono caratterizzate, di là dal *nomen* della forma giuridica che le esprime, da una matrice comune, rappresentata dalla centralità del territorio, come fenomeno complesso, e dal valore della cooperazione: due elementi che contraddistinguono lo statuto pro-

prietario delle indicazioni geografiche, in quanto ne determinano finalità e raggio di azione. Si è ad esempio notato come il territorio rimandi alla nozione di identità e come questa presenti significativi tratti di extra-patrimonialità: una notazione che può aiutare a spiegare perché la forma di cessione più radicale, vale a dire l'alienazione, sia esclusa nel caso delle DOP/IGP e fortemente compressa nel caso dei marchi collettivi e di certificazione.

Il valore della cooperazione ha inoltre fornito un punto di partenza decisivo per esplorare il ruolo che i gruppi di produttori possono avere nella gestione di una indicazione geografica. Alla luce dei risultati raggiunti, si è stemperato il problema della titolarità, particolarmente acuto nel caso delle DOP e IGP: l'analisi di una serie di dati positivi, ma soprattutto una corretta interpretazione della natura proprietaria di denominazioni e indicazioni geografiche sembra giustificare una valorizzazione del ruolo dei gruppi di produttori, specie in chiave proattiva. È, infatti, emerso che la cooperazione deve essere interpretata non in prospettiva difensiva, ma quale motore in grado di promuovere e accrescere il benessere di una comunità che risiede e opera in un dato territorio.

Le conseguenze operazionali dei risultati raggiunti sul piano teorico-sistemático possono essere molteplici: nello studio si è scelto di affrontarne due, considerate particolarmente significative.

La prima attiene alla possibilità che un gruppo di produttori agisca in giudizio per il risarcimento del danno nel caso in cui l'indicazione geografica sia stata contraffatta, reagendo quindi a un'aggressione che proviene dall'esterno.

La seconda concerne la possibilità che un gruppo di produttori stipuli un contratto di *merchandising* tramite cui concedere l'uso del nome tutelato per prodotti non affini.

Si tratta di due casi complementari: il primo tocca i poteri difensivi che un gruppo di produttori può esercitare; il secondo esplora la possibilità di esercitare poteri in una dimensione proattiva, tesi quindi ad accrescere l'immagine del segno. In entrambe le ipotesi si è ritenuto di dover dare risposta affermativa, alla luce non solo del dato positivo, ma soprattutto delle caratteristiche dello statuto proprietario che caratterizza le indicazioni geografiche.

Per quanto le indicazioni geografiche presentino una matrice proprietaria comune, il fatto che questa venga declinata in strumenti giuridici differenti non può essere trascurato e, semmai, implica conseguenze su due piani diversi.

Sul piano teorico, le DOP e IGP rappresentano strumenti più ‘intesiuti’ di territorio rispetto ai marchi geografici: il territorio costituisce una parte centrale nell’ordito di denominazioni ed indicazioni, mentre gioca un ruolo più limitato in marchi collettivi e di certificazione, fungendo da elemento esterno.

Sul piano operativo, la regolamentazione dei marchi geografici è sicuramente più definita rispetto a quella di DOP e IGP, atteso che ai primi si applica, ove non diversamente previsto, la medesima disciplina dei marchi individuali. Ciò implica che nel caso delle DOP e IGP sia necessario un maggiore sforzo interpretativo nel ricavare le norme operazionali che le reggono.

Una riproposizione dei risultati raggiunti sarebbe tuttavia impossibile e, soprattutto, inutile. Conviene allora soffermarsi su alcune indicazioni in chiave prospettica che si ritiene di poter avanzare al termine della ricerca. Se ne possono in particolare proporre due.

In primo luogo, accrescere il ruolo dei gruppi di produttori nella gestione delle indicazioni geografiche pare un obiettivo meritevole di essere ulteriormente perseguito. Esso è coerente con lo statuto proprietario delle indicazioni geografiche e appare funzionale a una più efficace promozione del benessere delle comunità che vivono e operano nel territorio cui i segni si riferiscono. Ma l’estensione dei poteri dei gruppi non può indurre a dimenticare che ogni forma di proprietà implica anche doveri e responsabilità. I due aspetti non devono mai essere disgiunti; al contrario, essi rappresentano l’uno il contrappeso dell’altro. All’interprete spetta il compito di fornire risposte equilibrate, che contemperino gli interessi di tutte le parti in causa e che siano ispirate alle finalità e ai valori sottesi ad un certo istituto. Ciò sia in una prospettiva *de iure condito*, per cui l’interprete dovrà farsi carico di delineare soluzioni coerenti con l’assetto proprietario che oggi caratterizza le indicazioni geografiche; sia in una prospettiva *de iure condendo*, per cui spetterà al legislatore confezionare norme che tengano conto delle peculiarità di tale assetto.

In secondo luogo, le indicazioni geografiche, e, in special modo, DOP e IGP, rappresentano un modello ibrido di disciplina, a cavaliere tra pubblico e privato, che presenta due interessanti caratteristiche. Si tratta di un modello, da un lato, teso a valorizzare un bene immateriale appartenente a una comunità; dall'altro, che lascia un notevole spazio di autonomia gestionale a quelle stesse comunità.

Un modello, inoltre, che, sebbene presenti alcune zone d'ombra che l'interprete è chiamato a chiarire, offre uno schema regolativo definito e certo. Questa sua definizione e certezza lo rendono un esempio utile per indagare come le comunità possano auto-organizzarsi per gestire beni immateriali collettivi. Se, infatti, nel comprendere come gestire tali risorse "la via maestra è quella delle forme di autoregolazione «riservate», mediante le quali recuperare la partecipazione e la responsabilità delle comunità di riferimento [...] l'elemento sostanziale da cui partire è proprio quello che Hardin individuava nella *n*: le comunità, che sono storicamente esistite e che possono essere appositamente aggregate e responsabilizzate in funzione della preservazione di specifiche risorse"<sup>1</sup>. Le forme di *self-governance* dei gruppi di produttori possono a pieno titolo essere ricomprese tra gli esempi, non storici, ma vividamente contemporanei, di governo dei *commons*.

Lo sfruttamento dei beni immateriali appartenenti alle comunità è oggi tema di frontiera, che non ha ancora trovato sistemazione compiuta<sup>2</sup>; al contempo, il ruolo che le collettività possono svolgere nella *governance* di una risorsa rappresenta uno degli snodi maggiormente problematici nella riflessione sui beni comuni<sup>3</sup>. La disciplina delle indica-

---

<sup>1</sup> M. GRANIERI, *Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 403, 429.

<sup>2</sup> Si veda il volume di G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, nonché G. RESTA, S. SOLDA KUTZMANN, *I beni immateriali dello stato e degli enti pubblici: un itinerario tra property e commons*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010, 145.

<sup>3</sup> A. SOMMA, *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, 461, 464, per il quale interrogarsi sulla disciplina dei beni comuni "significa così riflettere sulla loro gestione, aspetto su cui il dibattito attuale sembra incontrare le difficoltà maggiori";

## CONCLUSIONI

zioni geografiche, lungi dall'offrire risposte definitive, offre nondimeno un significativo punto di riferimento nell'intraprendere nuovi itinerari di ricerca.

---

M.R. MARELLA, *Per un diritto dei beni comuni*, in ID. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 9, 24.





## BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale*, Milano, 2004

ADAMS J.A., HICKEY J.B., TRITTON G., *Merchandising intellectual property*, Heywords Heath, 2007

AGDOMAR M., *Removing the Greek from Feta and adding Korbelt to Champagne: the paradox of geographical indications in international law*, in 18 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 541 (2008)

ALBISINNI F., *Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il Made in Lazio*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2012, 526

ALBISINNI F., *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *Il diritto dell'agricoltura*, 1999, 153

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti alimentari*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, 41

ALBISINNI F., *La OCM vino nel percorso europeo di riforma*, in ID. (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Milano, 2008, 357

ALBISINNI F., *Nomi geografici e marchi commerciali: regole del mercato e sistemi locali*, in *Economia e diritto agroalimentare*, XII, 2007, 23

ALBISINNI F., *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2009

ALEXANDER G.S., PENALVER E.M., *An introduction to property theory*, Cambridge, 2012

AMANI B., CRAIG C., *Trade-marks and unfair competition law in Canada*, Toronto, 2011

AMMENDOLA M., *Lo sfruttamento commerciale della notorietà civile di nomi e segni*, Milano, 2004

ANDERSON J.E., *Law, Knowledge, Culture. The Production of Indigenous Knowledge in Intellectual Property Law*, Cheltenham, 2009

APPIANO E., DINDO S., *Le problematiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contratto e Impresa Europa*, 2007, 455

ASCOLI A., *Sul diritto al nome commerciale*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1905, II, 145

AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2012

AUTERI P., *Indicazioni geografiche, disciplina delle pratiche commerciali scorrette e concorrenza sleale*, in AA. VV., *Studi in onore di Paolo A.E. Frassi*, Milano, 2010, 23

BALDINI M.C., *La tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in N. BOTTERO (a cura di), *La riforma del codice della proprietà industriale*, Milano, 2011, 59

BANKS G., SHARPE S., *Wine, regions and the geographical imperative: the Coonawarra example*, in 62 *New Zealand Geographer* 173 (2006)

BARBERA A., *Commento all'art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Art. 1-12, Bologna, 1975, 50

BARHAM E., BINGEN J., HINRICHS C.C., *Geographical indications in the USA*, in E. BARHAM, B. SYLBVANDER (eds.), *Labels of origin for food: local development, global recognition*, Wallingford, 2011, 122

BARRETT M., *Reconciling fair use and trademark use*, in 28 *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal* 1 (2010)

BATTAGLIA C., *Marchio di qualità: aspetti civilistici*, in *Giustizia civile*, 1994, 2515

BECKER L.C., *Deserving to own intellectual property*, in 68 *Chicago-Kent Law Review* 609 (1993)

BEEBE B., COTTER T.F., LEMLEY M.A., MENELL P.S., MERGES R.P., *Trademarks, unfair competition, and business torts*, Austin, 2011

BEEBE B., *Intellectual Property Law and the Sumptuary Code*, in 123 *Harvard Law Review* 809 (2010)

BELLISARIO E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011

BELSON J., *Certification marks*, London, 2002

BENSON R.W., *Regulation of American wine labelling: in vino veritas?*, in 11 *University of California, Davis Law Review* 115 (1978)

BENTLY L., *The making of modern trade mark law: the construction of the legal concept of trade mark (1860-1880)*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG (eds.), *Trade marks and brands. An interdisciplinary critique*, Cambridge, 2008, 3

BÉRARD L., MARCHENAY P., *Lieux, temps et preuves. La construction sociale des produits de terroir*, in *Terrain* [en ligne], 24/1995, consultabile all'indirizzo: <<http://terrain.revues.org/3128>>

BERESFORD L., *Geographical indications: the current landscape*, in 17 *Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal* 979 (2007)

BERESKIN D.R., *Legal protection of geographical indications in Canada*, paper presentato all'Intellectual Property Institute of Canada's Annual Meeting, Halifax, 18 settembre 2003, 13: <http://ipsard.gov.vn/images/2007/07/Legal%20protection%20of%20GI%20in%20Canada.pdf>

BIVONA E., *Certificazione di qualità dei prodotti e tutele civilistiche*, Torino, 2012

BORGIOI A., *Consorzi e società consortili*, Milano, 1985

BORRONI A., *La protezione delle tipicità agroalimentari. Uno studio di diritto comparato*, Napoli, 2012

BOYLE J., *The second enclosure movement and the construction of the public domain*, in 66 *Law and contemporary problems* 33 (2003)

BOZE J., NADON J., "Give me a cup of sack, boy!": why Bordeaux, Chianti, and Médoc are not generic denominations in Canada anymore, in 10 *Drake Journal of Agricultural Law* 247 (2005)

BROMLEY N., *Law, space, and the geographies of power*, New York, 1994

BROUDE T., *Taking "Trade and Culture" Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection in WTO Law*, in 26 *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 623 (2005)

CALBOLI I., *Expanding the protection of geographical indications of origin under Trips: "old" debate or "new" opportunity?*, in 10 *Marquette Intellectual Property Law Review* 181 (2006)

CALBOLI I., *Reconciling individualism and collectiveness in trademark merchandising in the United States*, in J. ROSÉN (ed.), *Individual-*

*ism and collectiveness in intellectual property law*, Cheltenham, 2012, 219

CAMERON D.M., *Canadian trade-mark law benchbook*, Toronto, 2012

CANDIAN A., GAMBARO A., POZZO B., *Property, Propriété, Eigentum: corso di diritto privato*, Padova, 1992

CANFORA I., *La disciplina della concorrenza nel diritto comunitario*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario, Volume terzo - Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 209

CANFORA I., *La tutela delle indicazioni geografiche di qualità ai margini della normativa comunitaria sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette*, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 361

CARACCIOLLO G., *La disciplina dei consorzi “erga omnes” alla luce del d.m. 29 maggio 2001: problematiche giuridiche e dubbi di legittimità*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente*, 2003, 413

CAREW R., FLORKOWSKI W.J., *Regulatory and institutional developments in the Ontario wine and grape industry*, in *International Journal of wine research* 33 (2012)

CARMIGNANI S., *La tutela delle indicazioni geografiche nell’accordo TRIPs: localizzazione geografica del prodotto e mercato globale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente*, 2002, 84

CARPENTER K.A., KATYAL S.K., RILEY A.R., *In defense of property*, in 118 *Yale Law Journal* 1022 (2008-2009)

CARRETTA E., *Consorzi di tutela dei vini e controlli erga omnes*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2007, 1, 41

CASO R., *I libri nella “tempesta perfetta”: dal “copyright” al controllo delle informazioni digitali*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 97

CATERINA R. (a cura di), *I fondamenti cognitivi del diritto*, Milano, 2008

CHEN J., *A sober second look at appellations of origin: how the United States will crash France’s wine and cheese party*, in 5 *Minnesota Journal of Global Trade* 29 (1996)

CHONG S., *Trade-marks case law update, or liquor, cars, drugs, and cigars: lifestyles of the beautiful and famous*, in 17 *Canadian intellectual property review* 161 (2000)

COLEMAN E., *Cultural Property and Collective Identity*, in S. HERBRECHTER, M. HIGGINS (eds.), *Returning (to) Communities. Theory, Culture and Political Practice of the Communal*, Amsterdam, 2006, 161

COLMAN T., *Wine politics. How governments, environmentalists mobsters, and critics influence the wines we drink*, Berkeley, 2010

CONRAD A., *The protection of geographical indications in the TRIPS Agreement*, in 86 *Trademark Reporter* 11 (1996)

CONTINI A., *La tutela delle denominazioni di origine*, in C. GALLI (a cura di), *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2010, 40

COOMBE R.J., AYLWIN N., *Bordering Diversity and Desire: Using Intellectual Property to Mark Place-based Products*, in 43 *Environment and Planning A* 2027 (2011)

COOMBE R.J., *Legal Claims to Culture in and Against the Market: Neoliberalism and the Global Proliferation of Meaningful Difference*, in 1 *Law, Culture and the Humanities* 35 (2005)

COSTANTINI C., *Spazialità, geografie politiche e rappresentazioni giuridiche*, in *Polemos*, 2010, 97

COSTANTINI C., *The iconicity of space: comparative law and the geopolitics of jurisdictions*, in P.G. MONATERI (ed.), *Methods of Comparative Law*, Cheltenham, 2012, 230

COSTATO L., *Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2003, 283

CURRAN V., *Cultural immersion, difference and categories in U.S. comparative law*, in 46 *American Journal of Comparative Law* 43 (1998)

DAGAN H., *Property. Values and institutions*, Oxford, 2011

DALEY D., *Canada's treatment of geographical indications: compliant or defiant? An international perspective*, in Y. GENDREAU (ed.), *An emerging intellectual property paradigm. Perspectives from Canada*, Cheltenham, 2008, 35

DE MARTINO F., *Della proprietà*, in F. DE MARTINO, R. RESTA, G. PUGLIESE, *Della proprietà (art. 810-956)*, Bologna 1976, 144

DE ZWART M., *Geographical indications: Europe's strange chimera or developing countries' champion?*, in A.T. KENYON, M. RICHARDSON, W.L. NG-LOY (eds.), *The law of reputation and brands in the Asia Pacific*, Cambridge, 2012, 233

DI CATALDO V., *I contratti di merchandising nella nuova legge marchi*, in G. GHIDINI (a cura di), *La nuova legge marchi*, Padova, 1995, 65

DI CATALDO V., *Liti fra birrai, marchi e denominazioni di origine: evoluzioni del linguaggio e mutamenti dei prodotti*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2014, II, 610

DI FRANCO L., *Trattato della proprietà industriale*, Milano, 1933

DI RAIMO R., *Proprietà, economia pubblica e identità nazionale*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Bologna, 2004, 97

DI ROBILANT A., *Common ownership and equality of autonomy*, in 58 *McGill Law Journal* 263 (2012)

DI ROBILANT A., *Property: a bundle of sticks or a tree?*, in 66 *Vanderbilt law review* 869 (2013)

DINWOODIE G.B., JANIS M.D., *Trademarks and unfair competition*, Austin, 2010

ECHOLS M., *Geographical indications for food products: International legal and regulatory perspectives*, Alphen, 2008

EDMOND G., *Disorder with law: determining the geographical indication for the Coonawarra wine region*, in 27 *Adelaide Law Review* 59 (2006)

EVANS G., BLAKENEY M., *The protection of geographical indications after Doha: quo vadis?*, in 9 *Journal of International Economic Law* 575 (2006)

FALCE V., *Denominazioni di origine protetta e limitazioni della produzione: i profili antitrust*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, 45

FERRARI M., *Information and beyond: the role of private certification bodies*, in F. LEONINI, M. TALLACCHINI, M. FERRARI (a cura di), *Innovating food, innovating the law*, Tricase, 2014, 57

FERRARI M., IZZO U., *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012

FERRARI M., *Risk perception, culture and legal change. A comparative study on food safety in the wake of the mad cow crisis*, Farnham, 2009

FERRARI M., *The liability of private certification bodies for pure economic loss: comparing English and Italian law*, in *Journal of European Tort Law*, 2010, 266

FERRARI M., *The narratives of geographical indications*, in 10 *International Journal of Law in Context* 222 (2014)

FERRUCCI N., *La tutela del paesaggio e il paesaggio agrario*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario, Volume secondo - Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 175

FHIMA S.I., *Trademark dilution in Europe and the United States*, Oxford, 2011

FISHER W., *Theories of intellectual property*, in S. MUNZER (ed.), *New essays in the legal and political theory of property*, Cambridge, 2001, 168

FLORIDIA G., *Risarcimento del danno e reversione degli utili nella disciplina della proprietà industriale*, in *Il diritto industriale*, 2012, 5

FOREST P., *Géographie du droit*, Québec, 2009

FRANCESCHELLI R., *È proprio vero che il nome Champagne è in Italia di libera appropriazione come marchio a designare qualunque prodotto che non sia vino spumante?*, in *Rivista di diritto industriale*, 1989, II, 21

GALGANO F., *Commento all'art. 41*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Art. 41-44, Bologna, 1982, 1

GALLI C., *Art. 11 (Marchio collettivo)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2011, 872

GALLI C., *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, I, 60

GALLI C., *Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno*, in *Il diritto industriale*, 2012, 109

GAMACHE B., *Les marques géographiques: un survol du terroir*, in 8 *Les cahiers de propriété intellectuelle* 495 (1996)

GAMBARO A., *I beni immateriali nelle riflessioni della Commissione Rodotà*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I Beni Pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile - Roma 22 aprile 2008*, Roma, 2010, 65

GAMBARO A., *La proprietà*, in A. GAMBARO, U. MORELLO (diretto da), *Trattato dei diritti reali, Vol. I – Proprietà e possesso*, Milano, 2008, 295

GAMBARO A., *La proprietà*, Milano, 1990

GAMBARO A., *Note in tema di beni comuni*, in *Aedon* 1/2013, reperibile all'indirizzo: <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/gambaro.htm>>

GAMBARO A., *Ontologia dei beni e jus excludendi*, in *Comparazione e diritto civile*, 2010, consultabile all'indirizzo: [http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/rav\\_gambaro\\_ontologia.pdf](http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/rav_gambaro_ontologia.pdf)

GANGJEE D., *(Re)Locating Geographical Indications: A Response to Bronwyn Parry*, in L. BENTLY, J. DAVIS AND J.C. GINSBURG (eds.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, 381

GANGJEE D., *Melton Mowbray and the GI pie in the sky: exploring cartographies of protection*, in [2006] *International Property Quarterly* 3, 291

GANGJEE D., *Relocating the Law of Geographical Indications*, Cambridge, 2012

GANGJEE D., *The business end of collective and certification marks*, in I.S. FHIMA (ed.), *Trademark law and sharing names. Exploring use of the same mark by multiple undertakings*, Cheltenham, 2009, 79

GERBER D., *Sculpting the agenda of comparative law: Ernst Rabel and the façade of language*, in A. RILES (ed.), *Rethinking the masters of comparative law*, Oxford, 2001, 190

GERMANÒ A., *L'organizzazione comune del mercato del vino*, in *Rivista di diritto agrario*, 2010, I, 532

GERMANÒ A., *La qualità dei prodotti agro-alimentari secondo la Comunità europea*, in *Rivista di diritto agrario*, I, 2009, 359

GERMANÒ A., *Le indicazioni in etichetta (e la loro natura) e i segni degli alimenti*, in *Rivista di diritto agrario*, 2012, I, 207



GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Il diritto dei mercati dei prodotti agricoli nell'ordinamento internazionale*, Torino, 2010

GERMANÒ A., VITI D. (a cura di), *Agricoltura e "beni comuni"*, Milano, 2012

GERVAIS D., *Traditional knowledge: are we closer to the answer(s)? The potential role of geographical indications*, in 15 *ILSA Journal of International and Comparative Law* 551 (2008-2009)

GIOVANNUCCI D., BARHAM E., PIROG R., *Defining and marketing "local" foods: geographical indications for US products*, in 13 *The journal of world intellectual property* 94 (2010)

GRANIERI M., *Analisi economica dei beni comuni: una rilettura critica e una proposta*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2013, 403

GRASSEN C., *Re-Inventing Food: Alpine Cheese in the Age of Global Heritage*, *Anthropology of Food* [Online], 8, 2011, consultabile all'indirizzo: <<http://aof.revues.org/6819>>

GRAZIADEI M., *The functionalist heritage*, in P. LEGRAND, R. MUNDEY (eds.), *Comparative legal studies: traditions and transitions*, Cambridge, 2003

GROS M., *Les signes d'origine et de qualité des vins*, Thèse de Doctorat; Université Toulouse I – Faculté de droit, 2009

GROSSI P., *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977

GROSSI P., *La tutela della qualità dei prodotti agricoli*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1993, 456

HASHIMOTO A., TELFER D.J., *Positioning an emerging wine route in the Niagara region*, in 14 *Journal of travel & tourism marketing* 61 (2003)

HOLDER J., HARRISON C. (eds.), *Law and geography*, Oxford, 2003

HUGHES J., *Champagne, Feta, and Bourbon: the spirited debate about geographical indications*, in 58 *Hastings Law Journal* 299 (2006)

HUGHES J., *The philosophy of intellectual property*, in 77 *Georgetown Law Journal* 287 (1988)

IACUONE M., *Il marchio collettivo geografico*, in *Il diritto industriale*, 2014, 338

IKEJIRI J., *The grape debate: geographic indicators vs. trademarks*, in 35 *Southwest University Law Review* 603 (2005-2007)

IZZO U., *Alle origini del copyright e del diritto d'autore. Tecnologia, interessi e cambiamento giuridico*, Roma, 2010

JANNARELLI A., "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 73

JASANOFF S. (ed.), *States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order*, New York, 2004

JOSEL K.H., *New wine in old bottles: the protection of France's wine classification system beyond its borders*, in 12 *Boston University International Law Journal* 471 (1994)

JOSLING T., *The war on terroir: geographical indications as a transatlantic trade conflict*, in 57 *Journal of Agricultural Economics* 337 (2006)

JOSSERAND L., *Configuration du droit de propriété dans l'ordre juridique nouveau*, in *Mélanges juridiques dédiés à Monsieur le Professeur Sugiyama*, Tokio, 1940, 95

JUDGE E.F., GERVAIS D., *Intellectual property: the law in Canada*, Toronto, 2005

KAMPERMAN S.A., *Incentives for and Protection of Cultural Expression: Art, Trade and Geographical Indications*, in 13 *Journal of World Intellectual Property* 81 (2010)

KATHOL T., *Official marks under Canada's Trade-marks Act*, in 16 *Canadian intellectual property review* 207 (1999)

KATZ L., *Exclusion and exclusivity in property law*, in 58 *University of Toronto Law Journal* 275 (2008)

KEMP D., FORSYTHE L.M., *Trademarks and geographical indications: a case of California Champagne*, in 10 *Chapman Law Review* 257 (2006)

KIIHA J., *Trade protectionism of wine brand names at the expense of American viticultural areas: arbitrary protection of "big liquor" at the expense of small vineyards*, in 9 *Drake Journal of Agricultural Law* 157 (2004)

KOHLER J., *Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884

KRANE J., *Rethinking official marks in Canada*, in 34 *The advocate's quarterly* 440 (2008)

LAFRANCE M., *Innovations palpitations: the confusing status of geographically misdescriptive marks*, in 12 *Journal of Intellectual Property Law* 125 (2004)

LAMETTI D., *The objects of virtue*, in G.S. ALEXANDER, E.M. PENALVER (eds.), *Property and community*, Oxford, 2010, 1

LAPSLEY J.T., *Bottled poetry. Napa winemaking from prohibition to the modern era*, Berkeley, 1996

LATTANZI P., *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del «Grana Padano»*, in *Rivista di diritto agrario* 2002, II, 38

LE GOFFIC C., *La protection des indications géographiques*, Paris, 2010

LEE W., *Labelling and advertising*, in R. MENDELSON (ed.), *Wine in America. Law and policy*, New York, 2011, 73

LEGRAND P., *Paradoxically, Derrida: for a comparative legal studies*, in 27 *Cardozo Law Review* 631 (2005)

LIBERTINI M., *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, I, 1033

LIBERTINI M., *L'informazione sull'origine dei prodotti nella disciplina comunitaria*, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, I, 289

LINCRESSO I., *Il caso Grana Padano*, in *Mercato concorrenza regole*, 2008, 143

LINDQUIST L.A., *Champagne or Champagne? An examination of U.S. failure to comply with the geographical provisions of the TRIPS Agreement*, in 27 *Georgia Journal of International and Comparative Law* 309 (1999)

LOSAVIO C., *Il fallimento di Cancun e le indicazioni geografiche nell'attuale panorama internazionale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2004, II, 65

LUCCHI N., *Il dibattito transatlantico sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2008, I, 49

LUCIFERO N., *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK

BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario, Volume terzo - Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, 321

MAGELLI S., *Denominazioni d'origine: profili di convergenza con il diritto dei segni distintivi*, in *Il diritto industriale*, 2011, 144

MAGGS P.B., SCHECHTER R.E., *Trademark and Unfair Competition Law*, St. Paul, 2012

MAGNI I., *Merchandising e sponsorizzazione. Nuovi contratti per lo sfruttamento e la promozione dell'immagine*, Padova, 2002

MAHER M., *On vino veritas? Clarifying the use of geographic references on American wine labels*, in 89 *California Law Review* 1881 (2001)

MANTROV V., *EU law on indications of geographical origin*, Cham, 2014

MARASÀ G., *Contratti associativi e impresa: attualità e prospettive*, Padova, 1995

MARELLA M.R. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012

MARELLA M.R., *Per un diritto dei beni comuni*, in ID. (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 9

MARIE-VIVIEN D., *La protection des indications géographiques. France, Europe, Inde*, Versailles, 2012

MARTINO T., *Trademark dilution*, Oxford, 1996

MATTEI U., *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011

MAZZARELLA F., *Nel segno dei tempi. Marchi persone e cose dalla corporazione medievale all'impresa globale*, Milano, 2005

MCCARTHY T.J., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Deerfield, 1994, Volume 2

MCWATTERS H., *British Columbia wines take on the world*, in J.M. POWERS, A. STEWART (ed.), *Northern bounty: a celebration of Canadian cuisine*, Toronto, 1995, 31

MENDELSON R., *From demon to darling. A legal history of wine in America*, Berkeley, 2009

MENDELSON R., GERIEN S., *Wine brands and appellations of origin*, in R. MENDELSON (ed.), *Wine in America. Law and policy*, New York, 2011, 217

MENGONI L., *Ancora sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 2005, 79

MENGONI L., *Problema e sistema nella controversia sul metodo giuridico*, in ID., *Diritto e valori*, Bologna, 2005, 11

MENGONI L., *Proprietà e libertà*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1988, 427

MERRILL T.W., SMITH H.E., *The morality of property*, in 48 *William and Mary Law Review* 1849 (2007)

MICHAELS R., *The functional method of comparative law*, in M. REIMANN, R. ZIMMERMANN (eds.), *The Oxford handbook of comparative law*, Oxford, 2006, 339

MINCHELLA D., *Adempimento degli obblighi internazionali in materia di proprietà intellettuale da parte della CE e valorizzazione dei prodotti tipici: il panel Indicazioni geografiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, 83

MINELLI M., *L'uso di prodotti DOP e IGP come componenti*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 1, 43

MONATERI P.G., *Methods in comparative law: an intellectual overview*, in ID. (ed.), *Methods of comparative law*, Cheltenham, 2012, 7

MONTEN L., *Geographical indications of origin: should they be protected and why? - An analysis of the issue from the U.S. and EU perspectives*, in 22 *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 315 (2005)

MORROW A.D., *Official marks*, in G.F. HENDERSON (ed.), *Trade-marks law of Canada*, Toronto, 1993, 377

MULAZZANI M., *Consorti e società consortili*, Padova, 1984

NATOLI U., *La proprietà*, Milano, 1976

NELKEN D., FEEST J. (eds.), *Adapting legal cultures*, Oxford, 2001

NERVI A., *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1996, 961

NICOLUSSI A., voce *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, Milano, 2011, 133

O'CONNOR B., *Indicazioni Geografiche: alcune riflessioni sulla prassi dell'Ufficio Marchio e Brevetti degli Stati Uniti e l'accordo TRIPS*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, 41

O'CONNOR B., RICHARDSON L., *The legal protection of geographical indications in the EU's bilateral trade agreements: moving beyond Trips*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, 4, 39

O'CONNOR B., *The law of geographical indications*, London, 2004

OKEDIJI R.L., *The international intellectual property roots of geographical indications*, in 82 *Chicago-Kent Law Review* 1329 (2007)

OSTROM E., *Future of the commons: beyond market failure and government regulations*, London, 2012

OSTROM E., *Governing the commons: the evolution of institutions for collective action*, Cambridge, 1990

PAOLONI L., *I consorzi di tutela ed i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2012, 3, 27

PAOLONI L., *L'agriturismo e le attività di valorizzazione del territorio*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario, Volume secondo - Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 527

PAOLONI L., *Programmazione della produzione e lesione delle regole antimonopolistiche nei consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari tipici*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1998, 197

PARCHOMOVSKY G., BELL A., *A theory of property*, in 90 *Cornell Law Review* 531 (2005)

PARDOLESI P., *Risarcimento del danno, reversione degli utili e deterrence: il modello nord-americano e quello europeo*, in *Il diritto industriale*, 2012, 133

PARRY B., *Geographical Indications: Not All 'Champagne and Roses'*, in L. BENTLY, J. DAVIS, J.C. GINSBURG (eds.), *Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique*, Cambridge, 2008, 361

PASCUZZI G., *La creatività del giurista*, Bologna, 2013

PASQUALETTO A., *La guerra del Prosecco dopo la tragedia di Refrontolo*, *Corriere della Sera*, 5 agosto 2014: <[http://www.corriere.it/cronache/14\\_agosto\\_05/guerra-prosecco-la-tragedia-refrontolo-78ced13c-1c6c-11e4-af0c-e165f39759ba.shtml](http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_05/guerra-prosecco-la-tragedia-refrontolo-78ced13c-1c6c-11e4-af0c-e165f39759ba.shtml)>

PENALVER E.M., *Land virtues*, in 94 *Cornell Law Review* 821 (2009)

PETTITI D., *Profilo giuridico del marchio collettivo privato*, Pompei, 1963

PEUKERT A., *Individual, multiple and collective ownership of intellectual property rights – which impact on exclusivity?*, in A. KUR, V. MIZARAS (eds.), *The structure of intellectual property law*, Cheltenham, 2011, 195

PEUKERT A., *The competitive significance of collective marks*, in J. ROSÉN (ed.), *Individualism and collectiveness in intellectual property law*, Cheltenham, 2011, 241

PINNARÒ M., voce *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine – Ordinamento italiano*, Roma, *Enciclopedia giuridica Treccani*, 1998

PLAIA A., *Proprietà intellettuale e risarcimento del danno*, Torino, 2005

POLETTI A., *The European Union and multilateral trade governance. The politics of the Doha Round*, Oxon, 2012

PONCIBÒ C., *Diritto comparato e geografia: una prima esplorazione*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2014, 187

PRETE F., *La protezione nazionale delle indicazioni geografiche semplici. La saga del Salame Felino: ultimo atto*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2014, 30

PROPERSI A., ROSSI G., *I consorzi e altre forme associative*, Milano, 1987

PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, 145

RANGNEKAR D., *Remaking place: the social construction of a geographical indication for Feni*, in 43 *Environment and Planning A* 2043 (2011)

RAUSTIALA K., MUNZER S., *The global struggle over geographic indications*, in 18 *European journal of International law* 337 (2007)

REMOTTI F., *L'ossessione identitaria*, Bari, 2010

RESCIGNO P., *Ascesa e declino della società pluralista*, in ID., *Persona e comunità*, Bologna, 1966, 3

RESCIGNO P., *Il principio di eguaglianza nel diritto privato*, in ID., *Persona e comunità*, Bologna, 1966, 335

- RESCIGNO P., *Persona e comunità*, Bologna, 1966
- RESTA G. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010
- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005
- RESTA G., SOLDA KUTZMANN S., *I beni immateriali dello stato e degli enti pubblici: un itinerario tra property e commons*, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice civile*, Roma, 2010, 145
- RIMMER M., *The grapes of wrath: the Coonawarra dispute, geographical indications and international trade*, in A.T. KENYON, M. RICHARDSON, S. RICKETSON (eds.), *Landmarks in Australian intellectual property law*, Cambridge, 2009, 209
- RIPPON M.J., *Traditional foods, territorial boundaries and the TRIPS Agreement: the case of the Melton Mowbray Pork Pie*, in *Journal of World Intellectual Property*, 16(5-6), 2013, 262
- RIPPON M.J., *What is the geography of geographical indications? Place, production methods and protected food names*, in 46(2) *Area* 154, 2014
- ROBBINS M.L., *What's new on official marks*, in 20 *Canadian intellectual property review* 221 (2003)
- ROBERTS M., *U.S. Wine regulation: responding to pressures and trends in a global food system*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2007, 22
- ROCHARD D., *La protection des indications géographiques*, Paris, 2002
- RODOTÀ S., *La definizione della proprietà nella codificazione napoleonica*, in S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, Bologna, 2013, 75
- RODOTÀ S., *Ricerche, ipotesi, problemi dal dopoguerra ad oggi*, in ID., *Il terribile diritto*, Bologna, 2013, 451
- ROMANATO N., *Danno, arricchimento ingiustificato, arricchimento ingiusto nell'art. 125 C.P.I.*, in *Rivista di diritto industriale*, 2013, I, 23
- ROOK BASILE E., *Marchi e certificazioni dei prodotti agricoli ed agroalimentari*, in *Rivista di diritto agrario*, 1993, I, 325



ROSE B., *No more whining about geographical indications: assessing the 2005 agreement between the United States and the European Community on the trade in wine*, in 29 *Houston Journal of International Law* 731 (2006-2007)

ROUT T.K., *GIs in the domain of intellectual property rights (IPRs)*, in T.K. ROUT, B. MAJHI, *WTO, TRIPS and geographical indications (GIs)*, New Delhi, 2014, 8

RUBINO V., *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il Regolamento 1151/2012*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2013, 4, 4

SACCO R., *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1992

SALVI C., *Il contenuto del diritto di proprietà*, Milano, 1994

SARALE M., *Consorzi e società consortili*, in G. COTTINO, M. SARALE, R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, Padova, 2004, 348

SARTI D., *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, in *Studi in onore di Paola A.E. Frassi*, Milano, 2010, 619

SCASSA T., *Canadian trademark law*, Markham, 2010

SCHIESARO D.A., *Danni e restituzione nella violazione della proprietà intellettuale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, II, 799

SCHROEDER J.L., *Unnatural rights: Hegel and intellectual property*, in 60 *University of Miami Law Review* 453 (2006)

SHALEVIC I., *Protection of trademarks and geographical indications*, in 6 *Buffalo Intellectual Property Law Journal* 67 (2008)

SHERMAN B., BENTLY L., *The making of modern intellectual property law. The British experience 1760-1911*, Cambridge, 1999

SIMON L.E., *Appellations of origin: the continuing controversy*, in 5 *Northwestern Journal of International Law & Business* 132 (1983-1984)

IRONI G.E., *La modifica della disciplina delle indicazioni geografiche*, in *Il diritto industriale*, 2010, 536

SMITH H.E., *Intellectual property as property: delineating entitlements in information*, in 116 *Yale Law Journal* 1742 (2006-2007)

SOMMA A., *Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2011, 461

SORDELLI L., *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Rivista di diritto industriale*, I, 1994, 471

SORDELLI L., *Rassegna di giurisprudenza in tema di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza (dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, II, 329

SORDELLI L., *Rassegna di legislazione italiana in tema di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza od istituti affini*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, II, 127

SORDELLI L., *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza)*, in *Rivista di diritto industriale*, 1959, I, 25

STACK A.J., *Certification marks in Canada*, in 17 *Canadian intellectual property review* 1 (2000)

STALLARD H. (ed.), *Bagehot on sponsorship, merchandising and endorsement*, London, 1998

STANZIANI A., *La falsification du vin en France, 1880-1905: un cas de fraude agro-alimentaire*, in *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 2, 2003, 154

STANZIANI A., *Le signes de qualité. Normes, réputation et confiance (XIX<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècles)*, in *Revue de synthèse*, 2, 2006, 329

STANZIANI A., *Wine Reputation and Quality Controls: The Origin of the AOCs in the 19<sup>th</sup> Century France*, in *European Journal of Law and Economics*, 18, 2004, 149

STELLA G.A., *Gli assalti alla natura e la bomba d'acqua: genesi di una strage*, *Corriere della Sera*, 4 agosto 2014: <[http://www.corriere.it/cronache/14\\_agosto\\_04/emergenza-maltempo-veneto-genesi-gian-antonio-stella-c191c57a-1b93-11e4-91c9-c777f3f2edee.shtml](http://www.corriere.it/cronache/14_agosto_04/emergenza-maltempo-veneto-genesi-gian-antonio-stella-c191c57a-1b93-11e4-91c9-c777f3f2edee.shtml)>

STERN S., *Are GIs IP?*, in [2007] *European Intellectual Property Review* 39

STRAMBI G., *Le novità introdotte dal reg. UE n. 1151/2012 con riguardo alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità*, in A. GERMANÒ, G. STRAMBI (a cura di), *Il nuovo*

*diritto agrario dell'Unione europea: i regolamenti 1169/2011 e 1151/2012 sull'informazione e sui regimi di qualità degli alimenti, e i regolamenti del 17 dicembre 2013 sulla PAC*, Milano, 2014, 21

TAYLOR W. (ed.), *The geography of law: landscape, identity and regulation*, Oxford, 2006

TELFER D.J., *Strategic alliances along the Niagara wine route*, in 22 *Tourism Management* 21 (2001)

TITOLO J.L., *A trademark's holder hangover: reconciling the Lanham Act with the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau's system of designating American Viticultural Areas*, in 17 *Journal of Intellectual Property Law* 173 (2009-2010)

TRAPÈ I., *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012

TRUBEK A., *Place matters*, in C. KORSMEYER (ed.) *The taste culture reader: experiencing food and drink*, Oxford, 2005, 260

TWINING W., *Social science and diffusion of law*, in 32 *Journal of Law and Society* 203 (2005)

UBERTAZZI B., MUNIZ ESPADA E. (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, Milano, 2008

UBERTAZZI L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2012

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2012

VEZZANI S., *I saperi tradizionali e le culture popolari nel prisma dei beni comuni*, in M.R. MARELLA, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 149

Viju C., Yeung M.T., Kerr W.A., *Geographical Indications, Barriers to Market Access and Preferential Trade Agreements*, CATPRN Commission Paper 2012-01, February 2012, reperibile all'indirizzo: <<http://www.uoguelph.ca/catprn/PDF-CP/CP-2012-01-viju-yeung-kerr.pdf>>

VITALE E., *Contro i beni comuni. Una critica illuminista*, Bari, 2013

VITALI S., *La protection internationale des indications géographiques. Histoire d'un compromis difficile*, Baden-Baden, 2007

#### BIBLIOGRAFIA

VON BENDA-BECKMANN F., VON BENDA-BECKMANN K., GRIFFITHS A. (eds.), *Spatializing law. An anthropological geography of law in society*, Farnham, 2009

WESTPHAL C., *Protection of geographical indications of wine in Canada*, in 13 *AIDV/IWLA Bulletin* 27 (1997)

WHITMAN J., *The two Western cultures of privacy: dignity versus liberty*, in 113 *Yale Law Journal* 1151 (2004)

WILKOF N.J., BURKITT D., *Trade mark licensing*, London, 2005

ZENO-ZENCOVICH V., voce *Personalità (diritti della)*, in *Digesto IV*, sez. civile, XIII, Torino, 1995, 430

ZIRALDO D., *Founding the Vintners Quality Alliance (VQA)*, in J.M. POWERS, A. STEWART (eds.), *Northern bounty: a celebration of Canadian cuisine*, Toronto, 1995, 126

ZWEIGERT K., KÖTZ H., *Introduzione al diritto comparato. Volume I: Principi fondamentali*, Milano, 1998

**COLLANA DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

1. *Il GEIE «italiano» tra impresa e società* - ALESSIO BARTOLACELLI (2014)

2. *Sovranità e autonomia finanziaria negli ordinamenti composti. La norma costituzionale come limite e garanzia per le dimensioni della spesa pubblica territoriale* - FLAVIO GUELLA (2014)

3. *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato* - MATTEO FERRARI (2015)

